

# UNIVERSIDAD DE CUENCA



## FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

### CARRERA DE DERECHO

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en materia de propiedad industrial.

Trabajo de Titulación previo a la obtención del Título de Abogado de los Tribunales de Justicia de la República y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales.

#### **Autor:**

Paúl Andrés Orellana Vázquez.

C.I. 0301620746

#### **Director:**

Dr. Marco Antonio Machado Clavijo.

C.I. 0101410009

Cuenca – Ecuador

2017



**UNIVERSIDAD DE CUENCA**

## **RESUMEN**

Éste proyecto de investigación tiene como finalidad el determinar la importancia de la interpretación prejudicial como figura jurídica relacionada con la propiedad industrial, que se aplica a los países que conforman la CAN, basados en el control e injerencia que tienen las decisiones provenientes de esta institución de carácter supra nacional, misma que se encuentra supeditada al control jurídico y legal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entidad encargada de interpretar la norma comunitaria en favor de crear un ordenamiento jurídico uniforme aplicable a toda la región Andina.

Haciendo un estudio completo de los instrumentos legales que forman parte de la propiedad industrial relacionado con las diferentes y más importantes interpretaciones dadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a lo largo de su existencia, desde el punto de vista práctico, y enfocados en el proceso de integración de la norma comunitaria.

Palabras clave: interpretación prejudicial, tribunal de justicia de la comunidad andina, propiedad industrial, normas comunitarias, acción de incumplimiento.



**UNIVERSIDAD DE CUENCA**

## **ABSTRACT**

This investigation project has the purpose to determinate the importance of the preliminary interpretation as a legal figure related to the industrial property. Which applies to the Andean Community countries, based on the control and interference of the supranational decisions that the institution have created in favor of determinate a uniform legal system that applies in all the Andean Region.

Making a complete study of the legal instruments that are part of industrial property, related to the different and more important interpretations given by the Court of Justice of the Andean Community throughout its existence, from the practical point of view, and focused in the process of integrating the community standard.

Key words: prejudicial interpretation, court of justice of the Andean community, industrial property, community norms, action of non-compliance.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

## ÍNDICE

RESUMEN.....	2
ABSTRACT .....	3
ÍNDICE .....	4
CLÁUSULA DE LICENCIA Y YA AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN EN EL REPOSITO INSTITUCIONAL .....	7
CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL .....	8
AGRADECIMIENTO .....	9
DEDICATORIA .....	10
INTRODUCCIÓN.....	11
CAPÍTULO I.....	12
ANÁLISIS PRELIMINAR.....	12
1.1 Antecedentes Históricos.....	12
1.1.1 La Comunidad Andina.....	12
1.1.2 Propiedad Industrial.....	13
1.2 Tratados Internacionales.....	15
1.2.1 El Convenio de París de 1833.- .....	15
1.2.2 Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas.....	16
1.3 Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.....	19
1.4 Constitución de la República e integración Latinoamericana.....	21
CAPITULO II.....	25
DECISIÓN 486 DE LA CCAN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL .....	25
2.1 Instrumentos jurídicos de Propiedad Industrial.....	25
2.2 Las Patentes.....	26
2.2.1 Modelos de utilidad y su diferencia con las invenciones patentables.....	32
2.3 Las Marcas.....	33
2.4 Los Diseños Industriales.....	37



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

2.5 Esquemas de trazado de circuitos integrados. ....	40
CAPÍTULO 3.....	41
DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL .....	41
3.1 Integración del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.....	41
3.2 Conceptos de la interpretación Prejudicial.....	43
3.2.1 Solicitud de Interpretación Prejudicial. ....	44
3.3 Obligatoriedad de la interpretación prejudicial. ....	45
3.3.1 Consulta facultativa:.....	45
3.3.2 Consulta obligatoria: .....	45
3.3.3 La analogía en la interpretación prejudicial. ....	46
3.3.4 La interpretación del Juez Nacional de la Norma Comunitaria. ....	47
3.3.5 Obligatoriedad del Juez nacional de someter la controversia a las normas del Derecho Comunitario Andino. ....	47
3.3.6 Obligatoriedad de Acatar la Interpretación del TJCA.....	49
3.4 Acción de Incumplimiento.....	49
CAPÍTULO 4.....	55
CASO PRÁCTICO .....	55
4.1 Demanda y contestación a la demanda.....	55
4.1.1 Proceso NO. 01803-2015-00092 .....	55
4.1.2 De la Demanda.-.....	55
4.1.3 De la Contestación a la Demanda.....	56
4.2 De las Pruebas.....	60
4.2.1 Actor .....	60
4.2.2 Demandado .....	61
4.2.3 Solicitud de Interpretación prejudicial por parte del Juez Nacional.-.....	61
4.3 Interpretación prejudicial en el caso concreto. ....	63
4.4 Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ....	66



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

4.5 Conclusión del Caso Práctico.....	67
CAPÍTULO 5.....	70
VISITA TÉCNICA REALIZADA A LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES Y CONCLUSIÓN GENERAL. .....	70
5.1 Instalaciones físicas y estructura funcional del TJCA. ....	70
5.2 Conclusión General del Proyecto de investigación. ....	73
BIBLIOGRAFÍA.....	76
ANEXOS.....	78



UNIVERSIDAD DE CUENCA

## CLÁUSULA DE LICENCIA Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN EN EL REPOSITO INSTITUCIONAL

### Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional

---

Paúl Andrés Orellana Vázquez en calidad de autor y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación "La Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Materia de Propiedad Industrial", de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el repositorio institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca 19/febrero/2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a horizontal line at the end, positioned above a solid horizontal line.

Paúl Andrés Orellana Vázquez

C.I: 0301620746



UNIVERSIDAD DE CUENCA

## CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

### Cláusula de Propiedad Intelectual

---

Paúl Andrés Orellana Vázquez, autor del trabajo de titulación "La Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Materia de Propiedad Industrial", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Cuenca a 19/febrero/2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' and 'A' followed by 'Orellana Vázquez'.

Paúl Andrés Orellana Vázquez

C.I.: 0301620746



**UNIVERSIDAD DE CUENCA**

## **AGRADECIMIENTO**

En primer lugar a mi querida Universidad de Cuenca el orgullo de pertenecer a ella solo lo conocen los de la Estatal de Cuenca.

A mis profesores, catedráticos encargados de guiarnos por este largo trayecto del camino del conocimiento, que con su experiencia y sabiduría forman las bases de nuestro futuro como profesionales en derecho. En especial aquellos que siempre me exigieron más de lo que podía dar y que fueron en cierto momento un reto dentro de esta carrera, pero que nunca dejaron de creer en mí

Y por supuesto a mi Director de Carrera Dr. Marco Machado Clavijo.



**UNIVERSIDAD DE CUENCA**

## **DEDICATORIA**

Dedico este trabajo final, con el cual culmino mi instrucción académica formal a todas aquellas personas que forman parte de mi vida y que gracias a su apoyo incondicional supieron inspirarme para llevar a cabo el cumplimiento de esta gran meta.

A mis hermanos, que estarán ahí siempre en los momentos más importantes de mi vida, ya que los considero mis mejores amigos, en los que puedo confiar incondicionalmente, siendo estos el claro ejemplo de lo bueno, como de lo malo de la vida y de los cuales aprendo muchas experiencias que solo la vida te puede enseñar.

A ti Cristina que te conocí en la mejor etapa de mi vida y quien le ha dado a mi ser una de las más grandes felicidades que todo hombre debería tener el cual es llegar a sentir el amor junto a esa mujer que te hace creer que eres especial y con la que compartes el deseo de estar juntos para todo la vida.

Y por último a mi madre, que sin importar todas las limitaciones que la vida te dio nunca fracasaste en tu deseo de convertirnos en hombres de bien y que hasta hoy luchas imparable contra la adversidad de criar a tres hijos tu sola, con la fuerza y la perseverancia que solo una madre puede llegar a tener. Para ti mamá que no solo representas el faro de cariño y amor que como madre debes ser, sino que además has tenido que convertirte en el padre que cualquier persona desearía tener.

Gracias a todos ustedes.



**UNIVERSIDAD DE CUENCA**

## **INTRODUCCIÓN**

El estudio de la interpretación prejudicial como una función de carácter obligatorio, que traspasa las barreras de las naciones que conforman la Comunidad Andina, formando parte del ordenamiento jurídico interno de cada una de ellas, con el fin de guardar una uniformidad a la hora de crear normas que regulan la propiedad industrial. Un análisis pormenorizado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina contado a partir de su origen histórico, hasta las resoluciones más recientes emitidas por esta entidad en el ámbito local y que poco a poco han ido dando valor al Derecho de integración, que si bien es de gran trascendencia para la consecución de sus fines, aún falta mucho camino para que en nuestra realidad se perciba una verdadera armonía e integración de la norma comunitaria, tal como se pudo apreciar de las diferentes resoluciones, teorías y entrevistas realizadas, y que forman parte de este proyecto de investigación.



**UNIVERSIDAD DE CUENCA**

## **CAPÍTULO I**

### **ANÁLISIS PRELIMINAR**

#### **1.1 Antecedentes Históricos.**

##### **1.1.1 La Comunidad Andina**

Durante la década de los años sesenta en nuestra región andina, se empezó a gestar una visión unificadora de los objetivos de desarrollo, especialmente en el ámbito económico, político y social, fundamentados en el gran éxito que tuvieron los países que conformaron la Unión Europea al final de la segunda guerra mundial e inicios de la década de los cincuenta.

Para el año de 1960 se crea la Asociación Latino Americana de Libre Comercio (ALALC), suscrita por las naciones latinoamericanas que forman parte del Acuerdo de Montevideo, entre los que se encuentran: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Esta organización tuvo como finalidad, la reducción de aranceles y creación de mejores oportunidades de comercio, dirigida a consolidar un mercado común, pero que a razón de la crisis política que en esos tiempos asolaban los países Latinoamericanos, debido a las cruentas dictaduras militares, como es el caso de Bolivia, Chile, Ecuador, y Argentina; este tratado no fue lo suficientemente efectivo para llegar a una verdadera coalición regional.

Es por ello que hasta el 26 de mayo de 1969 los Países de la zona andina como son Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, firman el Acuerdo de Cartagena considerado un Convenio subregional, creado como un instrumento internacional de carácter normativo que a más de tener sus propias instituciones comunitarias, reunió ciertos acuerdos complementarios que sirvieron para una mejor consolidación de los objetos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que poco éxito llegó a tener en sus albores. Los órganos que nacieron con el tratado original fueron, la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que para ese entonces era considerado como máximo organismo político normativo, y; la Junta del mismo acuerdo, que tenía un criterio técnico ejecutivo.

Estos nuevos enfoques de unión regional, generaron en otros países como en el caso de Venezuela una virtual congregación al bloque andino, por lo que mediante instrumento Adicional del 13 de febrero de 1973 Venezuela pasa a formar parte de La Comunidad Andina de Naciones (CAN), convirtiéndose así en un claro referente Bolivariano. A pesar de ello no se pudo evitar que Chile miembro fundador del acuerdo se separara del mismo el 30 de octubre de 1976, mediante el protocolo de Lima en su decisión 102.



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

Este acuerdo se conforma por sus propias organizaciones, principales, auxiliares y subsidiarios, que trabajan de forma organizada en beneficio y sustento del acuerdo; de conformidad al capítulo segundo del acuerdo original de 1969 estas organizaciones eran:

Órganos principales: La Comisión, la Junta, el Tribunal y el Parlamento Andino.

Órganos Auxiliares: Los consejos consultivos empresarial y laboral.

Órganos subsidiarios: Los consejos que establezca la comisión.

Hoy en día la forma como el CAN se organiza es muy diferente, gracias a varios protocolos suscritos a lo largo de su historia, como es el caso del protocolo de Trujillo de abril de 1996, en donde los presidentes de cada nación integrante se vieron en la necesidad de realizar ciertos cambios estructurales fundamentados especialmente en el nuevo giro económico desatado a nivel mundial durante esos tiempos, y de esta forma fomentar una mejor integración subregional.

Entre los cambios más trascendentales tenemos a la denominación que se le dio al Pacto Andino ahora conocido como Comunidad Andina, siendo esto a su vez la causa para que la estructura institucional de esta organización sea modificada, de acuerdo al planteamiento del Dr. Oswaldo Salgado 2010, quien manifiesta lo siguiente:

*“La CA, cuenta con un marco institucional, esto es, un conjunto de órganos facilitadores (OF) del Proceso de Integración Andino (PIA) que se constituye como el SAI que es el Sistema Andino de Integración, cuya función principal es la coordinación de todos los órganos de la Comunidad Andina en el cumplimiento de sus funciones y competencias que contribuyan al logro de los objetivos y fines de la integración andina”.*

El SAI conllevó a que nuevos órganos fuesen creados, mientras que otros terminaron siendo sustituidos, como es el caso de la Junta del Acuerdo de Cartagena remplazada por la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA) convirtiéndose en órgano ejecutivo el 10 de marzo de 1996, de la misma manera en el protocolo de Trujillo se crea el Consejo Presidencial Andino (CPA) y el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE), siendo el primero considerado como el máximo organismo directriz de los asuntos de suma importancia dentro de la CAN, mientras que el segundo adquiere una función intermedia encargado de las decisiones que aseguren la consecución de los objetivos del proceso de integración.

### **1.1.2 Propiedad Industrial.**

En el siglo XVI, al ser Europa uno de los principales territorios para la comercialización de varios productos que para ese entonces eran considerados



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

como novedosos, como por ejemplo los textiles, vidrio, mármol y la construcción de navíos, sería muy predecible afirmar que fue en este lugar en donde se creó la primera norma de patentes en el año de 1474, en Venecia; por su parte en Bolonia, en el año de 1551 se otorga una patente para producir todo tipo de artículos esencialmente hechos en vidrio, mientras que para el año de 1552, en España encontramos la primera patente concedida de por vida y válida en todo el país Ibérico.

En América y después de muchos años de colonización por parte de los países Europeos, podemos mencionar a varios inventores que hicieron de las patentes el instrumento jurídico más importante para la protección de sus preciadas invenciones, como es el caso de Tomás Jefferson que a más de ser el tercer presidente de la Historia de los EEUU, fue el primer administrador del sistema de patentes en Norte América, pudiendo generar un mejoramiento en el desarrollo y facilidades de adquisición de patentes muy útiles para las futuras generaciones, y que como el más claro ejemplo lo podemos encontrar en las más de mil patentes suscritas a nombre de Tomás Edison, siendo la bombilla eléctrica una de sus más importantes creaciones para la vida del ser humano.

En Latinoamérica, para el año de 1864 se suscribe la primera ley de patentes, en Argentina seguida por Costa Rica en la Año de 1896 y Nicaragua en el año de 1899, mientras que en el caso de Ecuador se crea la primera ley que resguarda los derechos de propiedad intelectual pero está más bien dirigida a las obras literarias y artísticas, denominada como Ley de Propiedad Literaria y Artística, misma que tuvo vigencia desde el año de 1888 hasta el año de 1959 donde fue remplazada por la Ley de Propiedad Intelectual, la cual garantizaba una protección mucho más amplia de las invenciones generadas en nuestro país.

Hoy en día, en el mundo industrializado las empresas y compañías que ofertan algún tipo de producto o servicio, están en la obligación de proteger sus bienes intangibles con mayor seguridad y reserva, con la finalidad de que sus secretos empresariales, es decir aquello que es considerado de gran valor e importancia para una empresa, se mantenga seguro, es por ello que con los avances de la tecnología y las leyes de propiedad intelectual se busca generar más confianza en este tipo de empresas, tal como lo manifiesta Francisco Villacreses 2007:

*“Los activos intangibles de las compañías vienen adquiriendo cada vez mayor importancia, al punto que son considerados actualmente y no por pocos, como el verdadero capital de una empresa. “*

Ahora bien la Propiedad Intelectual está conformada por dos grandes ramas que son la Propiedad Industrial y Los Derechos de Autor.

Los Derechos de autor se encargan de proteger las creaciones que están relacionadas con el arte y las ciencias como es el caso de las obras musicales,



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

obras literarias, las artes plásticas como la pintura, escultura y las obras cinematográficas, que representan creaciones intelectuales hechas con un fin mucho más artístico, en donde la protección de los derechos de autor no recaen sobre objetos tangibles como un libro, sino más bien en su contenido, proporcionándole a su creador “ autor “ los derechos que le permitan gozar de su obra en la forma que más le sea conveniente.

La propiedad industrial, como su nombre nos revela se enfoca en la protección de aquellos elementos intangibles representados ya sea por productos o servicios que forman parte del capital de una empresa susceptible a ser apreciables por nuestros sentidos, facilitando al consumidor la elección de unas sobre otras, ya sea que estas se diferencien por su calidad o eficiencia.

El tratadista Hermeregildo Baylos 1993 nos otorga una diferenciación muy importante para nuestro campo de estudio, manifestando que:

*La Propiedad intelectual tutela las aportaciones al mundo de la Inteligencia y del arte, mientras que la propiedad industrial se refiere a objetos utilizables por la técnica y la industria.*

Este autor nos da una clara diferenciación entre Propiedad intelectual ligada a los derechos de autor y la Propiedad industrial, que para efectos de esta monografía tomaremos únicamente a la segunda para su análisis relacionada con la interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

### **1.2 Tratados Internacionales.**

La importancia que le damos a nuestras creaciones como seres humanos, nos ha generado la necesidad de protegerlas contra reproducciones baratas que afecten nuestro trabajo y reputación, a más de las pérdidas económicas que pueden generar una copia mala de un producto que una empresa ha logrado desarrollar, es por ello que ante tal preocupación los estados han suscrito varios tratados internacionales que resguarden y protejan los derechos de propiedad industrial tales como:

#### **1.2.1 El Convenio de París de 1833.-**

Este acuerdo internacional nace por el fracaso de asistencia a la Gran Feria Internacional de Viena, generado principalmente por el temor que se tenía a las reproducción de las creaciones que ahí se presentaban, los fabricantes e inventores se rehusaron a participar de ella, viéndose en la necesidad de crear un ordenamiento jurídico de protección internacional encargado de precautelar los derechos de propiedad industrial, facilitando un registro mucho más amplio y sobre todo seguro para los productores y desarrolladores de esos tiempos.



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

En el convenio de París podemos encontrar el ámbito de protección de la propiedad industrial, conjuntamente con los instrumentos jurídicos que servirán para dicha protección, como es el caso de las: patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas y certificados de inventor, cada una con un enfoque específico, encargadas de proteger la propiedad industrial desde diferentes perspectivas, de acuerdo a las características del producto o servicio que se oferte en el mercado.

Las patentes que son consideradas como uno de las figuras jurídicas más antiguas creadas con esa finalidad, y de gran importancia para los países en vías de desarrollo tomando un protagonismo bastante amplio dentro de este convenio internacional.

Este convenio tiene un grado de importancia trascendental, ya que fue el fundamento y base de creación de muchos otros tratados internacionales que tomaron sus normas y directrices para implementarlas dentro de su estructura normativa como es el caso de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y sobre todo el (OMPI) Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es la Organización Internacional más importante en el reconocimiento y protección de los derechos de propiedad intelectual.

### **1.2.2 Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas.**

El 9 de septiembre de 1886 en Berna se consolida este tratado internacional, referente a la protección de las obras literarias y artísticas formando el segundo pilar de sustento y protección de los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional.

Este convenio al igual que el tratado de París establece las bases y principios básicos de protección de los derechos de autor, que si bien no son materia de estudio de esta monografía, al funcionar de forma conjunta con el tratado de París fueron fuente de inspiración para la creación de proyectos de integración internacional, relacionados con la protección de las creaciones intelectuales del ser humano, tanto en el ámbito de las artes como en el de las ciencias.

El resultado de la conformación de estos convenios internacionales fue la creación de las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual también conocidas como (BIRPI) siendo en primera instancia las instituciones encargadas de precautelar la aplicación de estos convenios internacionales de tan alto valor hasta el año de 1970, mientras que en Estocolmo, en el año de 1967 se firma el instrumento constitutivo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), supliendo de esta manera a las antes mencionadas BIRPI para el año de 1970.

Es así como la (OMPI) pasa a formar parte de la Organización Mundial de Las Naciones Unidas como una organización especializada en la protección de la



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

propiedad intelectual, fundamental para el desarrollo económico y social de las naciones que conforman dicha institución, derivando su funcionamiento a la consecución de los fines que persigue la Organización Mundial de Comercio (OMC), que al momento de su creación trajo consigo la conformación de ciertos convenios internacionales como es el caso del ADPIC o Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, en donde se engloban a todos los tratados históricamente importantes sobre propiedad intelectual (Convenio de Paris-Convenio de Berna) siendo considerado en la actualidad como el acuerdo más relevante para la OMPI.

La Comunidad Andina de Naciones ya consolidada como una institución subregional de gran relevancia en Sur América y siguiendo sus fines de desarrollo económico y comercial se compromete a formar parte de la OMC adquiriendo de esta forma los derechos y obligaciones que ésta organización internacional otorga a sus miembros, entre los cuales se encuentra los convenios internacionales antes mencionados.

Por su parte en la OMPI, cuya función es velar por la difusión y protección de los derechos de propiedad intelectual, al contar con un sistema internacional de registro de marcas y patentes, genera un mejor funcionamiento logístico e intercomunicación inmediata, facilitando este tipo de trámites para la obtención de certificados de registro, por lo tanto los países que forman parte de esta organización pueden registrar sus invenciones dentro de un solo sistema que les permita a los solicitantes presentar una única solicitud de registro, válida en todos los países miembros del consenso internacional, este sistema de protección de conformidad a la OMPI abarca cuatro mecanismos en relación a propiedad Industrial

Estos mecanismos establecidos dentro del folleto sobre “Principios Básicos de la Propiedad Industrial (OMPI 2016) son”:

- I. *El Tratado de Cooperación en materia de Patentes, para la presentación de solicitudes de patente en varios países.*
- II. *El sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, para las marcas de comercio y de servicio.*
- III. *El sistema de La Haya para el Depósito de Diseños Industriales.*
- IV. *El sistema de Lisboa para el registro Internacional de las Denominaciones de Origen.*

Para que una patente o marca pueda ser objeto de protección en el sistema de la OMPI primero deberá cumplir con la premisa de ser nueva, es decir no deberá constar previamente en el registro como un producto o procedimiento



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

ya registrado o como una solicitud en trámite, por lo que se ha tenido que implementar dentro de dicha institución un sistema de clasificación de la información, sustentado en cuatro tratados internacionales que faciliten la búsqueda de determinada información.

Los tratados serán los siguientes:

- I. *Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de patentes.*
- II. *Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el Registro de las Marcas.*
- III. *Acuerdo de Viena por el que se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas.*
- IV. *Arreglo de Locarno que establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales.*

No obstante la CAN al ser una organización fundamentada en su propio derecho comunitario, puede hacer caso omiso a ciertas particularidades que estos tratados internacionales establecen, como es el caso del sometimiento a centros de Arbitraje y Mediación fomentados por este tipo de Organizaciones internacionales, dando paso únicamente a aquellas instancias arbitrales que considere oportunas para el desarrollo de sus países miembros, ya que la única organización autorizada para generar algún tipo control sobre las decisiones y fallos que se pudieren generar en el ámbito de la propiedad industrial será El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA).

Tal como podemos apreciar en las sentencias más emblemáticas de este tribunal, como es el caso de la sentencia de Nulidad de la resolución 252 de la Junta del Acuerdo del 10 de junio de 1987.

*“La circunstancia de que los Países Miembros de la Comunidad Andina pertenezcan a su vez a la Organización Mundial de Comercio no los exime de obedecer las normas comunitarias andinas so pretexto de que se está cumpliendo con las de dicha organización o que se pretende cumplir con los compromisos adquiridos con ella. Ello sería ni más ni menos negar la supremacía comunitario andino que como se ha dicho es preponderante no solo respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros si no de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que estos pertenezcan”.*



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

### 1.3 Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Durante los primeros años de celebrado el Acuerdo de Cartagena, no se develo la importancia de crear un organismo jurisdiccional que se ocupe de los conflictos engendrados por parte de los representantes, funcionarios y ciudadanos en particular de cada país de la subregión, además de que se encargare del control de legalidad de los procesos de integración, por lo que ya avanzada la década de los años 70 específicamente en el año de 1979, se celebra el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, con el que se propone establecer un nuevo sistema comunitario enfocado en los temas antes puestos en consideración, pero que no entró en vigor sino hasta el año de 1983 cuando fue ratificado por los cinco países miembros que lo componían.

Este tratado al igual que el Tratado de Cartagena pasa a formar parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, convirtiéndose en la atribución más importante del Tribunal de Justicia el de precautelar y hacer cumplir este conjunto de normas que estructuran de forma general la administración de justicia de esta entidad comunitaria; tal como manifiesta Galo Pico Mantilla 1989

*“Se le atribuye la elevada misión de salvaguardar los derechos y obligaciones que se derivan del Acuerdo al tiempo de calificarle como el órgano jurisdiccional de más alto nivel y darle el carácter de independiente tanto frente a los países suscriptores como ante los demás órganos del acuerdo. Reconociéndole al Tribunal la capacidad de declarar el derecho comunitario, dirimir las controversias que surjan del mismo e interpretarlo uniformemente”.*

Para que el TJCA pueda cumplir con su misión más importante que es la de aplicar de forma correcta el ordenamiento jurídico comunitario, se le ha otorgado la facultad de ejercer ciertas funciones y recursos como son:

- 1) La acción de nulidad.
- 2) La acción de incumplimiento.
- 3) La función de consulta o interpretación prejudicial.
- 4) El recurso por omisión o inactividad y
- 5) La acción de tipo laboral.

(A más de poder ejercer procedimientos alternativos extrajudiciales como la función arbitral.)

#### ***Tratado de creación del Tribunal de Justicia Artículo 38.-***

*El Tribunal es competente para dirimir mediante arbitraje las controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de contratos, convenios o acuerdos, suscritos entre órganos e instituciones del Sistema*



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

*Andino de Integración o entre éstos y terceros, cuando las partes así lo acuerden.*

*Los particulares podrán acordar someter a arbitraje por el Tribunal, las controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de aspectos contenidos en contratos de carácter privado y regidos por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.*

A elección de las partes, el Tribunal emitirá su laudo, ya sea en derecho o en equidad, y será obligatorio, inapelable y constituirá título legal y suficiente para solicitar su ejecución conforme a las disposiciones internas de cada País Miembro.

Este carácter jurisdiccional, le otorga a esta entidad la facultad de hacer cumplir la normativa comunitaria en todas las organizaciones que conforman la CAN, así como también podrá ejercerla dentro de los países que formen parte del organismo subregional.

Por lo tanto su competencia no solo radica dentro de la CAN, sino que además, puede interceder en las decisiones de las autoridades internas de los países miembros y sus particulares, cuando estos en algún momento llegaren a incumplir alguna disposición relacionada con el derecho comunitario, deberán sujetarse a lo que este tribunal disponga fundamentándose única y exclusivamente en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

El TJCA no podrá interpretar más allá de lo que la normativa del ordenamiento jurídico comunitario le proporciona, ya que la norma interna de cada país no entra en los parámetros interpretativos de este tribunal, por lo tanto es importante destacar que ninguno estado podrá conformar su sistema normativo interno, con leyes que estén en contraposición de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Así se manifiesta en el Artículo 4 del Estatuto del TJCA:

*“Naturaleza y fines del Tribunal.- El tribunal es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los países miembros. El tribunal, en ejercicio de sus atribuciones actuara salvaguardando los intereses comunitarios y los derechos que los países miembros poseen dentro del ordenamiento jurídico andino”.*

Este artículo al establecer que el tribunal es un órgano supra nacional y comunitario, afirma taxativamente que se encuentra por encima de cualquier norma nacional, y por lo tanto el ordenamiento jurídico de la CAN no puede dejar de ser considerado por parte de las autoridades de los estos países a la hora de respaldar la creación de leyes internas, ya que el mismo se encuentra ratificada por la aceptación que los mandatarios de cada país miembro hicieron al momento de acordar ser parte del Tratado de Cartagena, cediendo parte de



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

su soberanía para poder crear un sistema único en miras de la cooperación comunitaria y el derecho de integración.

Para ello le TJCA se ha mantenido permanentemente en funciones desde la fecha de su entrada en vigencia, lo cual le ha otorgado seguridad y eficacia a la hora de cumplir con sus objetivos, consolidándose como una institución coherente y generadora de una extensa jurisprudencia comunitaria, lo cual se puede comprobar de acuerdo a la sentencia de Nulidad de la resolución 252 de la Junta, en donde encontramos el sustento de los principios jurídicos de aplicación directa y supremacía de la norma comunitaria, inherentes al ordenamiento jurídico de la CAN misma que la pudimos apreciar en líneas anteriores.

### **1.4 Constitución de la República e integración Latinoamericana.**

Nuestra constitución define al Ecuador como un estado soberano, aseverando que la voluntad del pueblo es la única que define el campo de acción de nuestras autoridades, adscritas a un organismo institucional que forma parte del poder público el cual funciona de acuerdo a las atribuciones que la misma constitución le otorga.

Pero qué sucede cuando parte de esa soberanía se le adjudica a una organización internacional, para que pueda ejercer cierta coacción sobre los nacionales que la conforman. Sin duda para muchos tratadistas clásicos del siglo XIX esta afirmación implicaría la pérdida de la soberanía propiamente dicha, lo cual en la actualidad no necesariamente debe ser considerada así, ya que desde hace algunos décadas se ha planteado la teoría de que los estados en sus diferentes categorías se han visto en la necesidad de flexibilizar su soberanía, con la finalidad de que ciertas entidades internacionales puedan adquirir atribuciones de carácter coercitivo sobre los países que configuran su estructura legislativa.

Esto lo podemos observar en las naciones que se encuentran vinculadas por el derecho comunitario, tal es el caso de los Estados integrantes de la Comunidad Europea (CE) o como lo es en nuestra subregión con los Estados integrantes de la Comunidad Andina De Naciones, mismos que están en la obligación de acatar de forma directa el ordenamiento jurídico de esta organización, por lo que cada uno de estos países no podrá emitir normas que contradigan este régimen comunitario, considerándolo en cierta medida como un sistema normativo jerárquicamente superior al de los estados suscriptores.

Ahora bien, ¿Qué podemos entender por Derecho Comunitario?; de acuerdo al Dr. César Montaña; año 2000 podría decirse que:

*“El Derecho de la Integración o Derecho Comunitario, es el conjunto de normas contenidas en los tratados, convenios, acuerdos, protocolos, etc., de*



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

*integración suscritos por países, y aquellas emanadas por los órganos e instituciones de la integración, encaminadas a reforzar la cooperación entre los estados; y, eventualmente a concretar la unificación económica, política y social de una área geográfica”.*

*“También puede ser definido como aquel derivado de tratados de integración que han creado organismos comunes o comunitarios de naturaleza supranacional e instituciones, que han entrado en vigor según principios clásicos del derecho de los tratados, con el fin de dictar normativas a las que tendrán que sujetarse tanto los estados como los ciudadanos de los mismos y los propios organismos de la integración”.*

De igual manera se observa esta aseveración, cuando nos referimos a organismos internacionales tales como la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU), misma que se ocupa de precautelar la aplicación y reconocimiento de los Derechos Humanos a nivel mundial, otorgándole a esta entidad internacional la capacidad coercitiva sobre aquellas naciones que cometan crímenes de lesa humanidad, siendo el ejemplo más contemporáneo los ataques con armas químicas a la población Siria por parte de su presidente Bashar al-Asad.

La CAN al buscar un desarrollo y crecimiento económico a nivel subregional adquirió la capacidad de interceder en las resoluciones de las autoridades de los países de la región, a través de las decisiones emanadas por parte de la Comisión de la Comunidad Andina (CCAN) y por las sentencias de interpretación prejudicial realizadas por el TJCA, con especial apego a lo que son las relaciones comerciales, que son materia principal del acuerdo original, entre las que obviamente se encuentran las normas que regulan la propiedad industrial.

Nuestra constitución por otro lado, tiene la facultad de invalidar aquellas decisiones provenientes de tribunales internacionales que no sean reconocidas por nuestra legislación y por lo tanto carentes de jurisdicción dentro de nuestro territorio nacional, ya que de lo contrario esto implicaría ceder parte de nuestra soberanía a instancias de arbitraje internacional, lo cual está prohibido de conformidad al Artículo 422 del mismo cuerpo legal, sin embargo en el mismo artículo se exceptúan, aquellos acuerdos internacionales celebrados entre naciones latinoamericanas, que permitan someter sus controversias a tribunales arbitrales de la región, ratificando lo antes dicho en el artículo 423, donde se reconoce la existencia de organizaciones internacionales de carácter supranacional, que tienen como finalidad impulsar un desarrollo equitativo y sostenible a nivel regional, buscando una convergencia de objetivos similares, sabiendo que para ello deben otorgarle a dichas instituciones la capacidad de coerción con el fin de validar sus decisiones y sentencias, ya que sin esta facultad estaríamos frente a organizaciones con objetivos definidos pero sin



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

ningún tipo de esfuerzo claro para generar una verdadera congregación comunitaria, con fundamentos en derecho internacional público y mas no en derecho de integración, capaz de generar un sistema normativo propio e independiente pero que al mismo tiempo sea parte de todos las naciones que lo componen adquiriendo un carácter supranacional y de aplicación directa.

Los artículos de la Constitución de la Republica antes mencionadas las expongo desde aquí.-

**Art. 422.-** *No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.*

*Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios.*

*No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean parte de la controversia. En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el Estado ecuatoriano promoverá soluciones arbitrales en función del origen de la deuda y con sujeción a los principios de transparencia, equidad y justicia internacional.*

**Art. 423.-** *La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a:*

*1. Impulsar la integración económica, equitativa, solidaria y complementaria; la unidad productiva, financiera y monetaria; la adopción de una política económica internacional común; el fomento de políticas de compensación para superar las asimetrías regionales; y el comercio regional, con énfasis en bienes de alto valor agregado.*

*2. Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural, en especial la regulación de la actividad extractiva; la cooperación y complementación energética sustentable; la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la investigación, el desarrollo científico y el intercambio de conocimiento y tecnología; y la implementación de estrategias coordinadas de soberanía alimentaria.*

*3. Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con énfasis en los derechos y regímenes laboral, migratorio, fronterizo, ambiental, social, educativo, cultural y de salud pública, de acuerdo con los principios de progresividad y de no regresividad.*



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

4. *Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la conservación del patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y del Caribe, así como la creación de redes de comunicación y de un mercado común para las industrias culturales.*

5. *Propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre circulación de las personas en la región; la implementación de políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados; y la protección común de los latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino migratorio.*

6. *Impulsar una política común de defensa que consolide una alianza estratégica para fortalecer la soberanía de los países y de la región.*

7. ***“Favorecer la consolidación de organizaciones de carácter supranacional conformadas por Estados de América Latina y del Caribe, así como la suscripción de tratados y otros instrumentos internacionales de integración regional”.***



UNIVERSIDAD DE CUENCA

## CAPITULO II

### DECISIÓN 486 DE LA CCAN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

#### 2.1 Instrumentos jurídicos de Propiedad Industrial.

Como se pudo apreciar en el capítulo anterior, es la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CCAN) la encargada de emitir y aprobar aquellas decisiones que son de vital trascendencia para el cumplimiento de los objetivos y aspiraciones de la CAN por lo que ahora nos corresponde analizar la Decisión 486 y los diferentes instrumentos legales que se aplican a la hora de proteger las creaciones provenientes del intelecto humano, precautelando los derechos de propiedad industrial.

La Decisión 486 engloba todo lo referente a mecanismos de protección de la propiedad industrial, así como de su registro a nivel internacional, favoreciendo la existencia de un registro extenso, que impida la duplicidad y por lo tanto el menoscabo de los derechos de los legítimos dueños de este tipo de propiedad.

Es por ello que esta entidad ha tomado como referencia algunos tratados internacionales que ya los mencionamos previamente como lo es, el Tratado de París o el (ADPIC) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, considerado hasta la fecha como el convenio internacional más importante en materia de propiedad intelectual.

El ADPIC es el tratado que determina los estándares mínimos que una nación debe cumplir con respecto a las normas de propiedad intelectual, otorgándole la posibilidad de fomentar la creación de normas internas con un mayor grado de protección a los derechos de propiedad industrial, pero que nunca podrán ser menores en relación a los que este convenio internacional promueva.

Por lo tanto toda nación está en la obligación de implementar dentro de su normativa interna leyes que permitan un correcto manejo y protección de la propiedad industrial dejando a un lado la posibilidad de crear normas que vayan en contra de estos principios básicos, ya que su importancia no solo radica en el hecho de formar parte de un tratado internacional sumamente importante, sino más bien su fundamento es el ordenamiento jurídico de carácter supranacional al cual pertenece, capas de deslegitimizar cualquier norma que contrarie sus disposiciones legales, tal como podemos ver en la siguiente sentencia del TJCA del 11 de diciembre de 1996 3-IP-96.

*“No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos, o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales, anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella. En tal sentido debe precisarse que tampoco sería*



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

*admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos. Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de integración”.*

Ahora bien los diferentes instrumentos que existen para proteger el régimen de propiedad industrial es variado y amplio, por lo que haremos una breve reseña explicativa de los más importantes.

### **2.2 Las Patentes.**

Patente viene del Latín Patens, Patentis que significa abierto, al descubierto, por lo que etimológicamente no nos da una explicación concreta de su significado y al remitirnos a la norma comunitaria de la misma forma no tenemos un concepto claro de lo que es una patente como tal, ya que para poder entender el significado de esta figura es necesario comprender el objeto de su protección, que para este caso serían las invenciones patentables. ¿Pero que entendemos por invención?

Guillermo Cabanellas 2001 nos otorga su definición de invención pura y simple.

*“Es una tecnología o conocimiento técnico, novedosa, que haya entrañado una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial”.*

Esta definición hace referencia a un tipo de invención que funge dentro del ámbito de las invenciones patentables, ya que para ser considerada como invención pura y simple basta con que esta sea una *“regla técnica que dé solución a un problema técnico”* tal como lo define el tratadista Luis Gomes Segade año 1984, sin la necesidad que cumpla con formalidades legales, por lo tanto es menester realizar una diferenciación entre lo que son las invenciones simples, las patentes y las invenciones patentables.

Las invenciones patentables serán aquellas que a más de ser reglas técnicas que solucionan un problema técnico, deberán encasillarse dentro de ciertos requisitos fundamentales a cumplir para ser considerados como tal, mismas que se encuentran enumeradas en la legislación comunitaria.

Patente de conformidad al Dr. Francisco Villacreses 2007.

*“Es el derecho de exclusiva a explotar una invención por el tiempo señalado en una legislación. Es el documento que le confiere a su titular, la posibilidad de ejercer plenamente los derechos concedidos por la legislación pertinente”.*

Ahora bien con esta definición es necesario analizar lo que el TJCA ha resuelto con respecto a las invenciones patentables 21-IP-2000.

*“De esta manera el concepto de invención a los fines a la concesión de patentes comprende, en principio a todos aquellos productos o procedimientos*



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

*que como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico y por lo tanto no se deriven de manera evidente del estado de la técnica, y además sean susceptibles de ser producidas o utilizados en cualquier tipo de industria”.*

Por lo tanto las invenciones patentables serán aquellas creaciones provenientes de la capacidad intelectual del ser humano, encaminadas a dar solución a aquellos problemas técnicos que se generen en la actividad de las personas, que hasta ese momento no han sido solucionados de forma concreta o se lo ha hecho insatisfactoriamente, pudiendo consistir estas tanto en un producto como en un procedimiento aplicable en el ámbito industrial, siendo imperante que estas deban mantener un orden confiable con las normas del derecho comunitario.

Los requisitos de patentabilidad de acuerdo al artículo 14 de la decisión 486 establece que:

*“Los países de la coalición podrán entregar patentes de invención siempre y cuando estas cumplan con los siguientes requisitos: sean nuevas, tengan nivel Inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.*

La Novedad.- se refiere a que dicha invención estuvo fuera del estado de la técnica hasta el momento de haber sido divulgada su existencia al público, ya sea de forma oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio que permita conocer una invención en forma general.

Como sería el caso de una solicitud de patente presentada ante una autoridad competente ya sea nacional o internacional que permita obtener un derecho de prioridad, protegiéndola ante cualquier intento de patentar la misma invención que hubiere sido ya publicada con antelación, generando así la pérdida de la novedad de ese invento, por lo que la prioridad dará lugar a la reivindicación de la propiedad industrial.

Todo esto lo encontramos en el Artículo 16 de la decisión 486.

*Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

*“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.*

*Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté*



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

*incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”.*

La protección que se desprende de este tipo de instrumentos normativos es extensa ya que se encuentra supeditada a un registro de carácter internacional, que vincula a todas las entidades tanto nacionales como internacionales, que en el caso de nuestro país se formaliza a través del (IEPI), Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el cual se encarga del registro de dichas patentes.

La novedad, para efectos de aplicación geográfica deberá ser considerada a nivel mundial y no de forma regional o nacional, ya que, lo que para algunos países es considerado un producto o procedimiento novedoso, en otras latitudes no lo será, siendo que su creación y aplicación fueron públicas con antelación, desvirtuando su característica de novedad.

Con respecto a esta característica el TJCA manifiesta en el proceso 12-IP-98 de 20 de mayo de 1998 que:

*“La novedad es un concepto legal que introduce el legislador comunitario para efectos de delimitar y precisar el espacio temporal que con relación a un patrón establecido (estado de la técnica) puede conducir a que un examinador técnico determine si una patente es o no nueva”.*

Ahora bien la novedad no implica la imposibilidad de utilizar materiales conocidos por el ser humano, ya que por el contrario, la utilización de materiales existentes combinados de forma diferente podría generar un nuevo resultado produciendo así un invento novedoso, o que el resultado sea algo ya conocido por el ser humano pero que a éste se llegó a atreves de un nuevo procedimiento antes no conocido, estando aun frente a un invento novedoso.

Nivel Inventivo.- El nivel inventivo de acuerdo al Artículo 18 de la decisión 486 se refiere a:

*“Se considerara que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.*

Esta formalidad implica la relación que existe entre la novedad y el avance o aportación cualitativa que debe cumplir una invención al momento de su creación, y que no se desprende de un proceso o resultado evidente capas de ser denotado con antelación por parte de una persona del oficio versada en la materia.

Lo que se busca con el nivel inventivo es que exista un desarrollo e innovación fruto del intelecto humano, y que sea suficiente para poder formar parte del estado de la técnica, atribuible a un esfuerzo significativo por parte del inventor.



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

Por lo que la novedad no será suficiente para considerar a una invención como patentable, ya que el nivel inventivo exige que a más de ser algo novedoso esta invención represente un aporte significativo en el campo al cual pertenece.

Aplicación Industrial.- El requisito de aplicación industrial es fundamental para poder diferenciar, las invenciones que son producto del intelecto humano y que se protegen a través de los Derechos de Autor, con aquellas que se sujetan al régimen de protección de los Derechos sobre Propiedad Industrial, recalcando la importancia de su diferenciación, analizada en capítulos anteriores.

El artículo 19 de la decisión 486 establece que:

*“Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.*

Este requisito nos permite enfocarnos en aquellas invenciones que únicamente podrán ser aplicables en el ámbito de la industria, es decir aquellas que puedan ser producidas o utilizadas de forma material y mediante una actividad económica, ya sea ésta a gran escala, como en el caso de una compañía que fabrica televisores o una industria pequeña dirigida en el ámbito artesanal que se dedica a la fabricación de sombreros de paja toquilla.

Con relación a este tema el TJCA ha determinado en el proceso 25-IP 2002, lo siguiente:

*“Así la característica de la aplicación industrial implica que la invención que se pretende patentar no solo debe ser una creación nueva sino una idea útil para el obrar humano, convirtiendo a la concesión de la patente en un estímulo a la actuación del inventor por realizar un aporte para el desarrollo a la industria y a la tecnología”.*

Ahora bien solo aquellas invenciones que cumplan con estas determinadas características podrán ser consideradas como invenciones patentables, sin embargo el legislador comunitario se ha visto en la necesidad de establecer una clasificación denominativa de las creaciones o actividades que no se podrán considerar como invenciones, esto lo podemos observar en el artículo 15 de la Decisión 486.

*“No se considerarán invenciones:*

- 1) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.*
- 2) El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza o aquel que puede ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural.*
- 3) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor.*



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

- 4) *Los planes, reglas o métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos actividades económicas-comerciales.*
- 5) *Los programas de ordenador o el soporte logístico, como tales; y*
- 6) *Las formas de presentar información”.*

En los dos primeros postulados de la primera excepción, podemos apreciar que la invención como tal no se constituye dentro de lo que son los descubrimientos y las teorías científicas, ya que las mismas no aportan algo novedoso al estado de la técnica ya que su fin es descubrir algo que ya existía.

En el caso concreto de los métodos matemáticos estos pueden ser considerados como base primordial para la protección de una invención patentable, pero únicamente en los casos donde esta pueda ser aplicable en la obtención de un producto desarrollado para la industria.

Pero si estos se encuentran centralizados para un desarrollo exclusivamente intelectual, no podrán ser considerados patentables ya que forman parte del mundo del intelecto humano.

Con respecto a los seres vivos y los productos de la naturaleza el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en sus resoluciones el tratamiento que se les debe dar a las mismas:

*Tribunal de justicia de la comunidad andina-proceso 21-IP-200*

*“Las materias que se encuentran en la naturaleza y que no han sido previamente conocidas o accesibles al público, en realidad, no constituyen más que descubrimientos o develaciones de algo existente, y por consiguiente, además de no ser fruto de la actividad creativa de una persona, ordinariamente carecen de la susceptibilidad de ser aplicados en la industria.*

*Sin embargo, si de ese descubrimiento o materia ya existente se pueden obtener, como consecuencia de la actividad o esfuerzo inventivo del hombre, nuevos productos o procedimientos que tengan una utilidad industrial, nos encontraremos ante una verdadera invención”.*

Con la finalidad de no hacer más extenso esta clasificación se considera una última excepción que para mi parecer es de gran importancia para diferenciar la propiedad industrial de los derechos de autor como ya se hizo en líneas anteriores.

En el caso de las obras literarias y artísticas, estas no son consideradas invenciones aplicables a la industria, si bien son actos provenientes del intelecto humano, producto de su creatividad, su aplicación está más bien dirigida a las artes por lo que su protección se genera a través de los Derechos de Autor.



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

### **Excepciones de Patentabilidad.**

El artículo 20 de la decisión 486 nos indica cuales son aquellas invenciones que si bien son susceptibles de patentabilidad se encuentran prohibidas por las diferentes razones expuestas a continuación.

*Artículo 20 Decisión 486 No serán patentables:*

- a) *“Las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;*
- b) *Las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;*
- c) *Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;*
- d) *Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales”.*

Este tipo de prohibiciones como podemos apreciar van encaminadas a la protección de los seres vivos así como de la moral del ser humano, prohibiendo aquellas prácticas que ponga en peligro su integridad física, psicológica y desarrollo genético, además de considerar que los avances tecnológicos que vayan en beneficio de la salud de los seres humanos y de los animales no puedan ser consideradas de uso exclusivo para sus desarrolladores.

### **Tiempo de duración de la Patente.**

De acuerdo a la Decisión 486 el tiempo de duración de una patente será de hasta 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

patentabilidad, o desde la fecha de presentación de la solicitud de reivindicación de la prioridad si fuera el caso.

Mientras que para determinar la patentabilidad no se considera la divulgación hecha durante el año posterior a la presentación de la solicitud, o a la fecha de prioridad invocada, solo en los casos donde la divulgación hubiere sido hecha por:

- a) *El inventor o su derechohabiente;*
- b) *Una oficina nacional competente que en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su derechohabiente;*
- c) *Un tercero, inclusive funcionarios públicos u organismos estatales, que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente;*
- d) *Una orden de autoridad;*
- e) *Un abuso evidente frente al inventor o su derechohabiente; y,*
- f) *Del hecho que el solicitante o su derechohabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con el desarrollo. En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado.*

### **2.2.1 Modelos de utilidad y su diferencia con las invenciones patentables.**

Los modelos de utilidad tienen su origen en Europa, donde se crean como un complemento para las invenciones patentables, ya que tiene como finalidad definir aquellas invenciones que no cumplen formalmente con todas los requisitos de patentabilidad, pero que su implementación en objetos o materiales provocan un mejoramiento en su funcionamiento o fabricación.

El artículo 81 la decisión 486 define a los modelos de utilidad como:

*Se considera modelo de utilidad a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.*

Por lo tanto los modelos de utilidad solo podrán recaer sobre aquellos objetos de uso práctico como utensilios o artefactos de invención patentables que mejoren su utilización o fabricación, no se aplicarán sobre procesos de



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

invención o invenciones de sustancias o compuestos químicos, siendo que este tipo de instrumento sirve para proteger única y exclusivamente los objetos que tienen un cuerpo cierto o una forma determinada.

Carlos Mitelman 1999 pg. 134 excluye a los procesos, que si bien son considerados para su protección a través de patentes de invención, no es igual en los modelos de utilidad afirmando que: *“Los procesos están excluidos de su ámbito de protección, dado que el certificado del modelo de utilidad se confiere para las creaciones del intelecto caracterizadas por constituir una nueva forma que mejora a un objeto de uso práctico desde el punto de vista funcional. Esta prohibición no se extiende a un producto resultante de un procedimiento”*.

Ya que en los modelos de utilidad la mejora que se está implementando es de carácter técnico en favor de un producto definido generando así *“una invención de menor jerarquía”* que las invenciones patentables, condición establecida por el tratadista Mario Varea Sanz 1996.

Al decir que los modelos de utilidad son invenciones de menor jerarquía, por lo mismo sus requisitos y formalidades serán mucho más flexibles, es así que el requisito de nivel inventivo en el caso de los modelos de utilidad únicamente se sujetará a que el progreso técnico que se debe verificar en una invención sea más equilibrado al tipo de invención que constituye un modelo de utilidad, ya que no se haría un progreso sustancial sobre un objeto, que hasta ese momento no existía en el estado de la técnica, pero que sí ayuda al mejoramiento de su aplicación o fabricación, aportando de manera cuantificable al desarrollo de su rama o materia.

Este aporte que a veces puede ser mínimo, pero que al mismo tiempo es muy necesario para poder diferenciar a los modelos de utilidad de los diseños industriales, que tienen como finalidad el mejoramiento estético y nada funcional de un producto determinado, sin que exista un aporte verdadero al estado de la técnica.

La innovación que confiere un modelo de utilidad al estado de la técnica es menor al que genera una invención patentable, por lo tanto la protección que se desprenda en favor de estos últimos siempre será mayor en relación a los modelos de utilidad, es por ello que se les ha conferido un tiempo de duración mucho menor, siendo la mitad de los años previstos para la protección de las invenciones patentables, es decir tan solo de diez años contados a partir de la fecha de la solicitud de la patente de modelo de utilidad o de la fecha de reivindicación de la prioridad en caso de ser invocada.

### 2.3 Las Marcas

La decisión 486 en su artículo 184 define a la marca como un signo perceptible, capaz de distinguir un producto o servicio en el mercado.



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

Es así que la norma comunitaria le da relevancia dentro del ámbito de la propiedad industrial a las marcas, ya que su finalidad vendría encaminada a facilitar el consumo de productos y servicios necesarios para un desarrollo progresivo de la economía internacional, mismos que forman parte en gran medida de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo quien escucha la palabra Coca-Cola sabe inmediatamente de lo que se está hablando, una bebida gasificada mundialmente famosa, que en algún momento todos hemos escuchado de ella.

Por lo tanto las marcas forman parte fundamental del proceso de protección de la propiedad industrial, por la misma razón que le damos importancia a un producto o servicio que consumimos día a día ya sea por su calidad, beneficios o cualidades que estos tengan.

Las marcas son, a la postre, necesarias para poder diferenciar aquellos productos y servicios de otros productos y servicios similares, dándole el derecho de exclusividad a su titular de poder utilizar ese signo distintivo, que para la percepción del ser humano le corresponde un significado generalmente de calidad.

Para que una marca pueda ser registrada es necesario que cumpla con ciertos requisitos fundamentales, que configuran su estructura, estas son de acuerdo a la norma comunitaria:

**A) Representación Gráfica.**

**B) Distintividad.**

### **-Representación Gráfica.**

La representación gráfica hace referencia a que una marca debe poder ser perceptible de forma visual a través de la aplicación de gráficos, que de hecho es muy fácil de lograrlo en el caso de las marcas compuestas por palabras, imágenes o signos; pero que sucede con aquellas marcas que se perciben a través de nuestros otros sentidos, como el oído o el olfato.

Es aquí donde nos preguntamos si los sonidos o los olores, que forman parte importante de un producto o un servicio, pueden ser representados gráficamente para poder cumplir con este requisito y ser considerados así como una marca que los represente .

El mismo artículo 134 de la decisión 486 en su literal **C** nos corrobora esta posibilidad ya que los sonidos y los olores entran en la categoría de signos considerados como marcas.

Por lo tanto su representación gráfica consistirá en la forma como estos sonidos y olores se puedan expresar de manera visual, siendo para ello necesario la conformación de los pentagramas, que representan el sonido que generan ciertas notas musicales, mientras que en el caso de los olores se



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

requerirá graficar la composición química de los diferentes elementos que componen el particular olor que puede tener un perfume por ejemplo.

Francisco Villacreses 2007 Pg. 72

*En ciertos perfumes por ejemplo, el consumidor los distingue a través de su aroma, pareciendo razonable que el titular reivindique derechos exclusivos sobre un olor característico, con el cual es identificado en el mercado.*

-La Distintividad.

Es aquella característica que permite diferenciar a los cientos de productos que se encuentran en el mercado, especialmente a aquellos productos o servicios que otorgan una misma función o semejanza entre sus competidores, facilitando al consumidor su elección. Por lo tanto el TJCA, en el proceso 27-IP-2001. Marca "Mi Galletita", nos da una explicación coherente de lo que representa este requisito para la consecución de una marca.

*La distintividad se refiere a la posibilidad de distinguir un producto o servicio de otro que se encuentra en el mercado, a fin de evitar la confusión con productos o servicios similares, lo que hace posible su distinción y determinación sobre el origen y calidad, por parte del consumidor.*

Ahora bien la distinción de los productos nos permite apreciar a nosotros los consumidores los distintos orígenes, de acuerdo a las marcas y empresas que los fabrican, siendo de vital importancia para estas últimas que el consumidor pueda identificarlos y por conclusión asociarlos directamente a una imagen de calidad y eficiencia, generando un mayor prestigio del buen nombre de la marca o (good will).

Por lo tanto las marcas no solo ayudan a que un producto o servicio pueda ser fácilmente identificable, sino que además tiene una función publicitaria que avoca una finalidad de atraer consumidores especialmente para aquellas marcas que ya tienen un prestigio notable en el mercado, para ellas su marca representa lo que para muchos tratadistas consideran el bien incorporeal más importante de una empresa ya que su sola presencia nos indica su valor e importancia como por ejemplo:



Estos son marcas que sin darnos ningún tipo de información en sus logotipos, gracias a su good will, ya sabemos de antemano el producto o servicio que estas proporcionan, y su sola presencia significa ya una gran publicidad para



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

sus productos, que sin importar que sean o no los mejores del mercado, gracias a su marca serán reconocidas a nivel mundial.

### **Prohibición de registro de marcas.**

Al igual que todas las figuras que componen el sistema de protección de la propiedad industrial, las marcas están sujetas a prohibiciones de registro bastante amplias tal como lo establece el artículo 135 de la decisión 486, entre las que podemos destacar.

-El uso exclusivo de ciertas cualidades, formas, o denominaciones técnicas de los productos, que están prohibidas para ser consideradas como marcas, ya que esto implicaría una titularidad demasiado extensa para ciertos productos, coartando en cierta medida la libre competencia. Ejemplo la palabra automóvil, no puede ser considerada de forma exclusiva como una marca, ya que representa un concepto específico de un objeto en concreto. Siempre y cuando este concepto represente un producto igual al de su significado, es decir una marca de coches no podría tener registrada como marca exclusiva la palabra automóvil, pero si una revista que en su gaceta se enfoca en hablar sobre este tipo de máquinas podría registrar la marca automóvil como exclusiva para su uso ya que su finalidad informativa no tiene relación alguna con el concepto literal de la palabra automóvil.

-Además de aquellas marcas que puedan constituir en los medios comerciales o en el consumidor un engaño con respecto a su naturaleza, procedencia geográfica, modo de fabricación, características o cualidades que en realidad no contengan. Y en general toda marca que sea contraria a la ley a la moral, al orden público o las buenas costumbres, serán consideradas como no aptas para su registro.

Por su parte el artículo 136 del mismo cuerpo normativo nos da a conocer aquellas restricciones para el registro de marcas que puedan afectar los derechos de terceros. Más concretamente en los casos de ciertas marcas que puedan ser idénticos o semejantes a otras, que se encuentran registradas ya en el mercado, generando así confusión o asociación indebida.

### **El derecho de marca.**

El derecho de marca se genera a partir de dos sistemas fundamentales, de conformidad con la doctrina vigente, estos sistemas son:

Aquel que considera que el derecho de marca se adquiere por el uso que se le da a la misma dentro del mercado, se le conoce como **Sistema Declarativo** y se fundamenta en el hecho de que la persona que utilizó la marca, por primera vez será declarado como titular del derecho exclusivo de marca.

Por su parte el **Sistema Atributivo** será aquel en donde el titular de la marca será considerado como tal, cuando se genere el registro de la misma en la



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

oficina nacional competente, por lo que el registro le da un carácter constitutivo de derecho.

En nuestro ordenamiento jurídico comunitario, en primera instancia podemos afirmar que se supedita al sistema atributivo de derecho de marca, pero al analizar con más detenimiento el inciso final del artículo 135 de la decisión 436, es perceptible la influencia que se genera por parte del sistema declarativo, siendo una excepción importante para los casos en los que la marca de un producto o servicio, pueda ser registrada, por el uso que se le da a la misma sin importar que carezca de distintividad.

Siempre y cuando el solicitante de registro de marca pueda probar que este ha venido haciendo uso de la misma de forma reiterada y real en el mercado, y que como consecuencia de ello una gran parte de la sociedad reconoce y asocia esa marca con el producto o servicio que éste ofrece.

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En conclusión estaríamos frente a un sistema mixto de concesión de derecho de marca.

### 2.4 Los Diseños Industriales.

Nuestro ordenamiento jurídico comunitario define a los diseños industriales de conformidad al artículo 113 decisión 486:

*Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinaciones de colores, o de cualquier forma externa bidimensional, o tridimensional, línea, contorno, configuración textura, o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.*

Al referirse a su apariencia particular, nos está dando una clara referencia a que esta figura jurídica, se enfoca en la protección de las creaciones que tiene como finalidad darles un valor estético a los productos que se comercializan en el mercado, siendo la contraposición, de los modelos de utilidad, enfocados al mejoramiento utilitario de una creación.

Algunos tratadistas como el Dr. Francisco Villacreses 2007 consideran que los diseños industriales tienen además una *finalidad económica*, necesaria para diferenciar a los productos, especialmente aquellos que pertenecen a una misma línea, como es el caso de los teléfonos Celulares, que si bien muchos de ellos están compuestos casi por los mismos componentes, su diferenciación más perceptible, será su diseño, que muchas de las veces se



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

compondrá por líneas y trazos tanto bidimensionales, así como tridimensionales, colores, texturas, etc. y que sirven como un sello distintivo de los demás competidores.

Estas características por su parte si bien no alteran la funcionalidad del producto como tal, si tienen un objetivo claro y necesario; volver al producto mucho más atractivo para el consumidor, ya que por su libre albedrío, este será el último en decidir su suerte en el mercado con relación a su competencia.

### **Ámbito de Protección:**

Los diseños industriales ofrecen un ámbito de protección bastante amplio, de acuerdo a lo que el artículo 129 de la decisión 486 determina:

- A) La exclusión de terceros para explotar o comercializar los diseños industriales pertenecientes a su titular.
- B) La exclusión de terceros que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen el diseño industrial.
- C) No se considerara para su protección aquellos diseños industriales que presenten únicamente diferencias secundarias, o que su apariencia sea igual a las ya existentes.

Para ello debe tomarse en cuenta que los diseños industriales para ser considerados como nuevos, estos no debieron haber sido conocidos antes de la fecha de su solicitud de registro, o de la fecha de prioridad, por lo tanto la divulgación del mismo será de vital importancia para su valoración como algo novedoso dentro del mercado.

Artículo 115 de la decisión 486

*Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.*

*Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.*

*Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.*

### **Los derechos de autor y los diseños Industriales.**

Estas dos figuras correspondientes a diferentes ramas de la propiedad intelectual tienen una gran similitud e incluso algunos consideran que estas son el punto de convergencia entre ambas materias. Su vinculación se genera por motivos de delimitación entre lo que se considera como: *obras artísticas, obras*



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

*de arte aplicadas a la industria y los diseños propiamente dichos.* Clasificación dada por el Tradadista Otero Lastres

Las primeras son aquellas que se protegen mediante los derechos de autor ya que su reproducción está limitada para una pequeña cantidad de ejemplares, puesto que su finalidad está ligada a la cultura de una sociedad, ejemplo la Gioconda.

Las artes aplicadas a la industria son aquellas que si bien tienen un objetivo estético su incorporación sigue teniendo un atractivo artístico a pesar de su producción a gran escala como una vasija artesanal.

Mientras que los diseños propiamente dichos se aplican exclusivamente a la industria y su objetivo principal es generar un reconocimiento estético de un producto careciendo totalmente de un nivel artístico como tal, por ejemplo una caja de zapatos muy original.

El mismo tratadista Otero Lastres se ha preocupado en generar diferentes sistemas de protección aplicables a esta clasificación.

**Sistema de acumulación absoluta.**- considera que la protección que se les debe dar a estas manifestaciones, corresponde a una protección acumulada, es decir estarán configuradas dentro de este sistema, tanto los derechos de autor así como los diseños industriales. Generándose una doble protección sin necesidad de una diferenciación entre ellas “el arte es uno y todo es arte”.

**Sistema de acumulación restringida.**- considera que las obras plásticas puramente artísticas serán objeto de protección de los derechos de autor, mientras que en el caso de los diseños su protección recaerá sobre los diseños industriales, y solamente las obras de arte aplicadas a la industria gozarán de una protección acumulada de ambas figuras jurídicas.

**Sistema de la no acumulación.**- que considera que la protección de las figuras antes mencionadas dependerá del destino que se le dé a la misma por lo tanto si las creaciones se aplican a la industria a pesar de tener un valor artístico su protección se vincula a los diseños industriales negando la posibilidad de acumular su protección entre ambas disciplinas.

La decisión 486 a pesar de no reconocer la aplicación de alguno de estos sistemas, si lo hace taxativamente a través de la Decisión 351 artículo 4 literal j) en donde se adopta el sistema de acumulación restringida.

*Artículo 4 literal J de la decisión 351 CCAN.*

*La protección reconocida de la siguiente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que pueden reproducirse o divulgarse por cualquier por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre toras las, siguientes:*



**UNIVERSIDAD DE CUENCA**

*J) Las obras de Arte aplicado.*

## **2.5 Esquemas de trazado de circuitos integrados.**

Los esquemas de trazado de circuitos integrados están compuestos por una generalidad de elementos que pueden ser diodos, resistencias, swiches, capacitores, transistores, etc. formando una capsula minúscula de bajo costo. Estos circuitos al combinarse de una forma predeterminada, pueden guardar información, recolectar datos y generar órdenes específicas ya sea para mover un brazo mecánico o para enviar un mensaje a gran distancia a través de una computadora, es por ello que son considerados de gran importancia en la actualidad ya que se encuentran inmersos dentro de todos los aparatos electrónicos que utilizamos hoy en día.

Los esquemas de trazado por su parte se definen de conformidad al artículo 86 de la decisión 486 como: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado para ser fabricado.

La protección que se les da a los esquemas de trazado de circuitos integrados dependerá de la originalidad de los mismos es decir únicamente cuando fueren fruto del esfuerzo intelectual de su creador, y no sean considerados corrientes entre los fabricantes de circuitos integrados así como de los creadores de los esquemas de trazado salvo que sus combinaciones generaren una función distinta a la habitual.

Su protección será de un máximo de diez años contados a partir de las siguientes fechas.

Contados a partir del último día del año en que se realizó la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

Contados a partir de la fecha de solicitud del registro del esquema de trazado.

Y solo en los casos en donde el esquema de trazado no haya sido explotado, se contara a partir del último día del año en que fue creado, pero en este caso la fecha de protección se ampliara a 15 años.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

## CAPÍTULO 3

### DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

#### 3.1 Integración del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el órgano rector encargado de aplicar el ordenamiento jurídico comunitario de forma directa y uniforme, tal como podemos apreciar en el artículo 4 del estatuto del tribunal, por lo que su sustento legal lo vamos a encontrar en las normas comunitarias de carácter principal, como lo son el Tratado de creación del Tribunal, sus protocolos modificatorios, el Estatuto del Tribunal, y claro está por el mismísimo acuerdo de Cartagena.

Estas normas configuran al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como el único órgano de carácter jurisdiccional con competencias adscritas, en relación a todos los países miembros del Acuerdo de Cartagena, incluyendo a las personas naturales y jurídicas de cada nación, así como con las instituciones que conforman la CAN. El TJCA tiene su sede en nuestro país, exactamente en la ciudad de Quito, lo cual facilita su visita de forma personal para conocer de cerca sus instalaciones y funcionamiento general.

#### **De los Magistrados.-**

Se encuentra integrado por cinco magistrados, nacionales originarios de cada uno de los países miembros, mismos que serán nombrados por su respectiva nación y elegidos de una terna de aspirantes al cargo de magistrado, esta selección se deberá realizar de forma unánime por los plenipotenciarios acreditados para tal efecto.

Su tiempo máximo en el cargo será de 12 años, divididos en dos periodos; los primeros seis años a partir de su elección como magistrados del tribunal y los segundos seis años, por reelección. De esta forma durante su tiempo de gestión se encuentran limitados a ejercer únicamente el cargo a él encomendados dentro del Tribunal, y de forma excepcional podrá ejercer la docencia universitaria.

Con respecto a los suplentes, estos deberán cumplir con los mismos requisitos de ley y podrán actuar en los casos de: ausencia definitiva o temporal y cuando el principal se encuentre impedido o recusado para actuar como tal.

En cuanto a su remoción esta solo podrá generarse de conformidad a las causales del Estatuto del Tribunal y de acuerdo al proceso que en él se establezca.



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

### **Artículo 11.- Faltas graves de los magistrados.**

- a) *Mala Conducta notoria.*
- b) *Cualquier acción incompatible con el carácter de su cargo.*
- c) *La falta reiterada a los deberes inherentes a su función.*
- d) *El desempeño de actividades profesionales, remuneradas o no, excepto las de naturaleza docente o académica; y*
- e) *La violación del juramento prestado al momento de tomar el cargo.*

*Este artículo también es aplicable para los suplentes que tomen posesión del cargo para ejercerlo temporalmente y solo mientras se encuentren en el ejercicio de la magistratura.*

El tribunal estará siempre presidido por uno de los cuatro magistrados dispuestos en sus funciones, hasta finalizar su año, siendo sucedido por cada uno del resto de magistrados que conforman el tribunal. Entre sus funciones se contemplan las siguientes de conformidad al artículo 15 del correspondiente Estatuto.

### **Artículo 15 Funciones:**

*El presidente representara al tribunal en toda circunstancia, dirigirá sus actividades, trabajos y servicios; convocara y presidirá sus sesiones y audiencias; y, ejercerá las demás atribuciones que el Tribunal específicamente determine en su reglamento.*

### **Del Secretario.-**

Por su parte el secretario trabajara de forma conjunta con los magistrados del tribunal siendo imperativo que su nacionalidad recaiga sobre alguno de los cuatro países miembros del Convenio, mismo que será elegido en sesión plenaria y sus funciones de conformidad al artículo 19 del Estatuto del Tribunal, son:

### **Artículo 19: Funciones**

#### **Corresponde al secretario:**

- a) *Dirigir bajo la autoridad del presidente la secretaria del tribunal.*
- b) *Atender conforme a instrucciones del Presidente, el despacho judicial del tribunal, la recepción, trámite, y custodia de todos los documentos, autos y notificaciones requeridas por el presente Estatuto, así como la organización y mantenimiento del registro general de los asuntos sometidos al tribunal.*
- c) *Dar fe, expedir certificaciones, copias y conforme a instrucciones bajo la autoridad del Presidente, testimonios relativos a los asuntos que cursan en el tribunal.*



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

- d) *Cumplir las demás obligaciones y ejercer las demás atribuciones que le señalen en el presente Estatuto y el reglamento.*

Las naciones que conforma la coalición andina están en la obligación de brindar todas las facilidades que el Tribunal de Justicia Requiera, para dar cumplimiento a las funciones encomendadas a dicha entidad. Es por ello que los funcionarios del TJCA gozan de las inmunidades reconocidas por los convenios internacionales aplicables para los funcionarios diplomáticos internacionales, como es el caso de los derechos reconocidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en cuanto a sus archivos y correspondencia oficial, y claro está en relación a las jurisdicciones civiles y penales.

### 3.2 Conceptos de la interpretación Prejudicial

Como ya se manifestó anteriormente, la interpretación prejudicial es una de las seis funciones encomendadas al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina misma que tiene como objetivo, dirimir la duda que se pueda generar en la aplicación de una norma comunitaria, al momento en que una autoridad administrativa o judicial (en nuestro caso concreto, el tribunal de lo Contencioso Administrativo), se ve constreñido a solventar controversias dentro del ámbito del Derecho Comunitario, para lo cual deberá solicitar la intervención del TJCA, y este a través de su interpretación de la norma, pueda mantener la uniformidad de la misma en la extensión de los países miembros.

La interpretación prejudicial tiene como finalidad, de conformidad a lo manifestado en el artículo 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (ETJCA):

**Artículo 121.-** *Corresponde al tribunal Interpretar las normas que forman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.*

Esta finalidad se ve directamente vinculada con lo dispuesto en el Tratado de Creación del TJCA en su artículo 32:

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

El tratadista **Oswaldo Salgado 2010** Pg. 233 considera que la finalidad de la interpretación prejudicial consiste en:

*La cuestión prejudicial tiene como finalidad primordial colocar a una institución comunitaria, el Tribunal de Justicia, en posición de marcar las pautas comunes a tener en cuenta por jueces y tribunales nacionales a la hora de velar por un*



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

*correcto y uniforme desenvolvimiento del Derecho Comunitario, manteniendo la comunidad alcanzada en el estadio de producción normativa al pasar al de su efectiva aplicación.*

### **3.2.1 Solicitud de Interpretación Prejudicial.**

Contenido de la solicitud de interpretación prejudicial artículo 125 del Estatuto del tribunal:

#### ***Artículo 125: Condiciones y requisitos para la formulación de la consulta***

La solicitud de interpretación, que los jueces nacionales dirijan al tribunal deberá contener:

- A) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante.*
- B) La relación de las normas del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiera.*
- C) La identificación de la causa que origina la solicitud.*
- D) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación. Y*
- E) El lugar y dirección en donde el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.*

El primer requisito que manifiesta este artículo, hace alusión a la identificación que debe realizar el solicitante, ya sea este un Juez o miembro del tribunal nacional dependiendo de la instancia en el que se encuentre.

Por su parte el segundo enunciado nos indica que las normas que se encuentran en duda y que requieren de interpretación son aquellas que las encontraremos en el Ordenamiento Jurídico Comunitario y que van alineados con las causas que generaron dicha solicitud.

Con respecto a los hechos, solo podrán ser considerados por parte del tribunal siempre y cuando estos ameriten su análisis para el correcto caminar del proceso, ya que los mismos no forman parte de la interpretación prejudicial como tal.

**Artículo 34.-** *En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el Ordenamiento jurídico Comunitario, referida al caso concreto. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional, ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.*

El lugar en donde el solicitante recibirá la respuesta del Tribunal una vez finalizada su función interpretativa.



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

Por último a más de los Jueces y Tribunales Nacionales de Justicia, podrán solicitar la interpretación prejudicial aquellos Organismos Administrativos que cumplan funciones jurisdiccionales, integrantes de la CAN que estuvieren en conocimiento de un proceso en el que se contravenga el Ordenamiento Jurídico Comunitario o en el que se deba aplicar el mismo.

### **3.3 Obligatoriedad de la interpretación prejudicial.**

Al referirnos a la obligatoriedad de la interpretación prejudicial se debe analizar los siguientes postulados:

- 1) Obligatoriedad de solicitar la interpretación por parte del Juez Nacional.
- 2) Obligatoriedad del Juez Nacional de someter la contravención a las normas del Derecho comunitario.
- 3) Y obligatoriedad de acatar la interpretación del TJCA.

La solicitud de interpretación prejudicial puede ser de dos tipos: Facultativa u Obligatoria.

#### **3.3.1 Consulta facultativa:**

La consulta que se dirija al TJCA será facultativa cuando el proceso que se ventile ante la autoridad competente, (administrativa o judicial) sea susceptible de recurso en derecho interno, claro está en aquellos casos donde la decisión de esta autoridad genere ejecutoria e la misma, es por ello, que la obligatoriedad de solicitar la interpretación prejudicial, dependerá de la posibilidad que exista en la legislación interna de cada país, para impugnar una decisión.

#### **3.3.2 Consulta obligatoria:**

De acuerdo a lo que manifestamos anteriormente, la obligatoriedad de la interpretación prejudicial se manifestara en las decisiones en donde no se pueda aplicar recursos verticales de apelación, ya sea porque se trata de una entidad de una sola instancia, o porque se trata del último instancia recursiva, por lo tanto el juez estará obligado a suspender la sustanciación de la causa, hasta el momento de ser notificado con la correspondiente interpretación por parte del TJCA.

Esto no sucede en los casos de interpretación facultativa ya que el solicitante no está en la obligación de suspender la causa que se ventila ante él, e incluso si el magistrado de la Comunidad Andina no llegare a emitir su interpretación, la autoridad competente estará en la obligación de dictar sentencia en el tiempo establecido por la ley nacional, sin haber oído lo que el TJCA pudo haber dicho sobre el caso correspondiente.



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

Esto lo podemos verificar en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

**Artículo 33.** *Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recurso en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.*

*En todos los procesos en donde la sentencia no sea susceptible de recurso en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.*

### 3.3.3 La analogía en la interpretación prejudicial.

La analogía de los casos no exime a que los jueces nacionales estén obligados a solicitar esta función, muy diferente a lo que sucede en otras organizaciones comunitarias internacionales, como es el caso de la Comunidad Europea, donde se aplica la teoría del "CASO ACLARADO" que como ya se puede dilucidar consiste en, subsanar las dudas generadas a la hora de aplicar la norma comunitaria por parte de los jueces nacionales, basados en la interpretación previa existente con respecto a casos similares en su fondo factico legal.

Esta teoría es rechazada quizá no de forma expresa en la norma comunitaria Andina, pero si lo es a través de la jurisprudencia existente, con respecto a este tema, tal como lo podemos apreciar en la siguiente sentencia del TJCA, en relación a la analogía en la interpretación prejudicial.

Caso Akitiebolaget VOLVO Proceso No 1-IP-87

*Además, debe tenerse en cuenta que la interpretación que en su sentencia establezca el Tribunal comunitario, rige tan sólo para el caso objeto de la consulta y, por tanto, no exime al juez nacional de la obligación de consultar en casos similares o análogos. Sin embargo, debe considerarse que la finalidad propia de la consulta prejudicial, de asegurar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena en los Países Miembros, se completa, obviamente, con la de ir formando una jurisprudencia o doctrina uniforme en la Subregión. No en vano en el preámbulo del Tratado constitutivo del Tribunal se expresa que "algunas de las dificultades que se presentan en la ejecución del Acuerdo de Cartagena y de los actos que lo desarrollan obedecen, entre otras razones, a la complejidad de su ordenamiento jurídico".*



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

### **3.3.4 La interpretación del Juez Nacional de la Norma Comunitaria.**

Pero que sucede en los caso en donde la interpretación del Tribunal no es necesaria, ya que dado el proceso, la norma comunitaria se entiende clara para el Juez nacional y su aplicación por el mismo se la hace de forma correcta.

De acuerdo a la doctrina, esta teoría es denominada como “El ACTO CLARO” que al igual que sucede con la doctrina del acto aclarado, es total mente rechazada por la jurisprudencia de la Comunidad Andina, considerando claramente que, la jurisdicción que tiene el TJCA a la hora de analizar e interpretar la norma comunitaria le corresponde únicamente a esta entidad.

Si bien el Juez que solicita la interpretación es aquel que en última instancia decide sobre el resultado de la causa, son los magistrados del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los facultados para interpretar el ordenamiento jurídico comunitario, ya que su competencia es dada por el Tratado de Creación del TJCA en sus primeras líneas del artículo 33 de este cuerpo legal, mismo que se encuentra ratificado por los plenipotenciarios de cada una de las naciones integrantes del Convenio internacional.

Por lo tanto el Juez nacional está constreñido a resolver el litigio de conformidad a lo que el tribunal disponga en su interpretación, reiterando de ante mano que el tribuna únicamente podrá resolver lo referente a la normativa comunitaria, deslindándose de los hechos que generaren la causa del conflicto, y que no son materia de análisis por parte de dicho tribunal. Esto con la finalidad que la autoridad correspondiente no pierda su competencia y pueda declarar el derecho con estricto apego a la norma comunitaria.

La falta de reconocimiento de estas dos doctrinas (Acto Claro y el Acto Aclarado), de acuerdo a las diferentes resoluciones de la Comunidad Andina se produce con el fin de generar una mayor cooperación internacional entre los países miembros, ya que desde hace cinco años atrás han ido en aumento las cuestiones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tenido que interpretar, en especial por parte de países como Perú y Bolivia que no actuaron mucho en las últimas décadas, a diferencia de países como Colombia y Ecuador miembros activos y constantes generadores de una vasta jurisprudencia comunitaria.

### **3.3.5 Obligatoriedad del Juez nacional de someter la controversia a las normas del Derecho Comunitario Andino.**

Al analizar la primera parte del Artículo 33 del TCTJ, podemos destacar que esta hace mención de los casos donde la norma comunitaria se encuentra implícita dentro del proceso ya sea que su normativa se ha controvertido, o por la sola mención del mismo dentro del proceso. Es aquí donde nos corresponde



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

analizar los parámetros que se deben tomar en cuenta a la hora de aplicar el derecho comunitario a un caso en concreto.

Son tres los postulados por los que la norma comunitaria puede ligarse a un proceso, de acuerdo a lo manifestado por parte del Dr. Daniel Perotti-2001:

- A) *Subsumiendo el Litigio en aquél y resolverlo en atención a las soluciones que ofrece.*
- B) *Analizando el asunto desde la óptica del sistema comunitario aun cuando de ello no se siga una aplicación práctica en sentido estricto de la palabra. (como podría ocurrir en los supuestos en donde el juez nacional meramente compara disposiciones nacionales o internacionales con las reglas andinas y llega a la conclusión de que no existe incompatibilidad entre ambas )*
- C) *Cuando sin perjuicio de someter a priori el expediente a las disposiciones andinas, decide posteriormente y de forma fundada, fallar sobre la perspectiva de otro ordenamiento jurídico. En otras palabras cuando se entiende por aplicación de la norma la acción de someter un caso individual a una prescripción general.*

De acuerdo a los postulados anteriores debemos mencionar que estos únicamente se podrán aplicar en los casos donde una de las partes solicite expresamente al Juez ponente su criterio de aplicar la norma comunitaria al caso en litigio, siempre y cuando las disposiciones en conflicto estén asociadas con el ordenamiento jurídico comunitario y no sean simples aseveraciones que permitan dilaciones en el proceso interno.

Por lo tanto el Juez nacional así como el TJCA, están facultados para desestimar aquellas solicitudes que considere que, no están en sincronía con las normas supranacionales y que son simples estrategias no aptas en el proceso que generan un retraso en la administración de justicia.

Sentencia del TJCA 2-IP-91Kadoch

*En otras palabras, es obligación del juez nacional constatar si dentro del proceso a su cargo resulta previsible que deban aplicarse normas comunes a fin de decidir el proceso, antes de proceder a solicitar su interpretación prejudicial teniendo en cuenta que la causa, razón o circunstancia para la interpretación se produce cuando, como hemos dicho, "Los jueces nacionales ... conozcan de un proceso en que deba aplicarse alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena...". No basta por tanto que dentro del proceso se citen determinadas normas de la integración, bien sea por las partes o por el agente del Ministerio Público, para que el juez de la causa, automáticamente, decida formular la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal, sin constatar previamente que dicho trámite se justifica.*



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

*De procederse en esta forma se estaría utilizando el recurso prejudicial sin necesidad alguna, lo cual redundaría en la dilación injustificada de los procesos, con evidente quebranto de los más elementales principios de economía procesal que garantiza la celeridad de los procesos.*

### **3.3.6 Obligatoriedad de Acatar la Interpretación del TJCA.**

El TJCA en el término de 30 días Contados a partir del día en que admitió la solicitud a trámite, deberá emitir su interpretación respecto a las normas en duda, siendo esta de obligatoria observación para el Juez solicitante, ya que de no hacerlo, tanto los países miembros así como los particulares de la nación que se vieran afectados por la falta de aplicación de la interpretación prejudicial, podrán recurrir ante el TJCA a través de la acción de incumplimiento para que el Juez cumpla con dicha obligación, o ya sea en los casos donde el Juez se abstenga de solicitar la interpretación prejudicial siendo manifiesta la necesaria intervención por parte del TJCA.

Incluso el Juez recurrente estará en la obligación de remitir su sentencia ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que verifique si en realidad se ha decidido en la forma como se ha emitido su interpretación. Además que los países miembros están en la obligación de acatar las medidas necesarias para dar cumplimiento con la normativa supranacional tal como lo podemos deducir del Artículo 4 del TCTJ.

**Artículo 4.-** *Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.*

*Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.*

De esta manera la interpretación prejudicial es la función que se encomendó al TJCA para asegurar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico Comunitario, basado en la cooperación internacional existente entre los países miembros tanto entre sus instituciones así como de sus autoridades a quienes se les ha dotado de la innegable facultad de aplicar el ordenamiento jurídico comunitario, y por lo mismo asegurar un correcto funcionamiento logístico y funcional de la norma supranacional.

### **3.4 Acción de Incumplimiento.**

La acción de incumpliendo consiste en el mecanismo por el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina puede hacer cumplir las disposiciones emanadas por el ordenamiento jurídico comunitario en los caso de



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

contravenciones ya sea por acciones u omisiones cometidas por parte de los países miembros que conforman el Tratado de Cartagena, tal como se pudo apreciar en la sinopsis antes mencionada del Artículo 4 del TCTJA.

Esta acción se encuentra desarrollada desde el Artículo 23 hasta el Artículo 31 del TCTJA y en su Estatuto desde el Artículo 107 hasta el Artículo 120.

### **Sujetos procesales legitimados para ejercer la Acción de Incumplimiento.**

Si bien son tres los sujetos procesales que pueden ejercer esta acción, de acuerdo a la normativa comunitaria, únicamente la SGCA es la encargada de dar inicio a la misma, por el simple hecho de que los demás sujetos, están obligados por la norma comunitaria, a solicitar en primera instancia el pronunciamiento por parte de esta entidad, con respecto a la infracción cometida.

Y solo en aquellos casos donde esta entidad no llegare a solicitar el pronunciamiento del TJCA, los demandantes podrán hacerlo de forma directa ante esta entidad judicial internacional.

Sujetos procesales:

- 1) La Secretaria General de la Comunidad Andina de Naciones.
- 2) Los Países miembros del Acuerdo.
- 3) Y los Particulares personas Naturales o Jurídicas.

### **Secretaria General de la Comunidad Andina de Naciones.-**

Como antecedente de esta acción de incumplimiento tenemos a la formulación de observaciones hechas por la Secretaria General de la Comunidad Andina de Naciones (SGCA) en donde se evalúan las infracciones cometidas por uno de los países miembros y que en el caso de este proyecto de investigación, se da cuando un Juez nacional no cumple con la interpretación prejudicial realizada por parte del TJCA en los procesos donde se ventilen conflictos relacionado con la propiedad industrial.

Por lo tanto la nación infractora tendrá un periodo de tiempo no mayor a los 60 días dependiendo de la gravedad del caso, para responder el requerimiento realizado por la SGCA. Cumplido este plazo o si el requerido hubiese emitido una respuesta, esta entidad estará en la obligación de pronunciarse con su dictamen en un periodo de 15 días, el mismo que deberá estar motivado con relación al cumplimiento favorable o desfavorable por parte del infractor.

Por ultimo si del informe realizado por la secretaria general se desprendiere que el país infractor no emendare su comportamiento anti comunitaria, la secretaria estar en la obligación de solicitar al TJCA se pronuncien con respecto al caso concreto.



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

Así lo dispone el Artículo 23 de TCTJ.

**Artículo 23.-** *Cuando la Secretaría General considere que un País Miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas o Convenios que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, le formulará sus observaciones por escrito. El País Miembro deberá contestarlas dentro del plazo que fije la Secretaría General, de acuerdo con la gravedad del caso, el cual no deberá exceder de sesenta días. Recibida la respuesta o vencido el plazo, la Secretaría General, de conformidad con su reglamento y dentro de los quince días siguientes, emitirá un dictamen sobre el estado de cumplimiento a tales obligaciones, el cual deberá ser motivado.*

*Si el dictamen fuere de incumplimiento y el País Miembro persistiere en la conducta que ha sido objeto de observaciones, la Secretaría General deberá solicitar, a la brevedad posible, el pronunciamiento del Tribunal. El País Miembro afectado podrá adherirse a la acción de la Secretaría General.*

### **Países Miembros del Acuerdo.**

La acción que se desprende por parte de un País miembro, en contra de otra nación, por considerar que su actuar afecta sus intereses comunitarios, se da inicio a través de la solicitud emitida ante la Secretaria General de la Comunidad Andina, órgano ejecutivo a través del cual se intenta llegar a un consenso pre-contencioso entre el país presuntamente infractor con la función ejecutiva de la CAN.

Es así como la SGCA dará inicio al trámite administrativo previo a la acción de incumplimiento, una vez haya obtenido todos los indicios y antecedentes por parte del país perjudicado, y que como ya se explicó en el Artículo anterior, el obligado deberá responder en un periodo no mayor a los 60 días, después de haber sido notificado con el requerimiento, por parte de la SGCA. En caso de que la secretaria hiciera caso omiso a las pretensiones realizadas por parte del perjudicado, este podrá solicitar de oficio la accione incumplimiento al TJCA.

Posteriormente si cumplido el plazo antes mencionado sin una respuesta favorable o si existiera una respuesta desfavorable por parte de la nación infractora, la entidad requirente, emitirá su dictamen con las correspondientes observaciones del caso, y con el cual se podrá dar inicio a la acción de incumplimiento, ante la autoridad judicial competente (TJCA).

**Artículo 24.-** *Cuando un País Miembro considere que otro País Miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, elevará el caso a la Secretaría General con los antecedentes respectivos, para que ésta realice las gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento, dentro del plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior. Recibida la respuesta o vencido el plazo sin que se hubieren obtenido resultados positivos, la*



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

*Secretaría General, de conformidad con su reglamento y dentro de los quince días siguientes, emitirá un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones, el cual deberá ser motivado.*

*Si el dictamen fuere de incumplimiento y el País Miembro requerido persistiere en la conducta objeto del reclamo, la Secretaría General deberá solicitar el pronunciamiento del Tribunal. Si la Secretaría General no intentare la acción dentro de los sesenta días siguientes de emitido el dictamen, el país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal.*

*Si la Secretaría General no emitiere su dictamen dentro de los setenta y cinco días siguientes a la fecha de presentación del reclamo o el dictamen no fuere de incumplimiento, el país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal.*

### **Personas Naturales o Jurídicas.**

En el caso de las personas naturales o jurídicas se puede observar el mismo procedimiento que deben seguir los países miembros de la coalición andina, ya que para poder solicitar al TJCA que dé inicio al trámite de la acción de incumplimiento, primero deberá, existir un pronunciamiento por parte de la SGCA, en los mismos términos expuestos en párrafos anteriores, a diferencia claro está con lo que respecta a la posibilidad que tienen estos últimos de poder acudir ante la autoridad nacional correspondiente e interponer la correspondiente acción de daños y perjuicios a la que tu vieran derecho de conformidad a la sentencia emitida por el TJCA, siendo que la misma será considerada como título legal suficiente para demandar la correspondiente acción

Esto lo podremos apreciar en el Artículo 30 de este tratado.-

**Artículo 30.-** *La sentencia de incumplimiento dictada por el Tribunal, en los casos previstos en el Artículo 25, constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que correspondiere.*

### **Efectos de la sentencia por la acción de incumplimiento.**

Si la sentencia fuese en sentido desfavorable al demandado, este estará obligado a cumplir con lo dispuesto en ella en un plazo no mayor a los 90 días después de haber sido notificado con la misma.

Además de constituir título legal suficiente para que el particular pueda demandar la acción por daños y perjuicio ante la autoridad nacional correspondiente y bajo la normativa interna de cada país miembro.



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

### **Desacato a la sentencia de Incumplimiento.**

Transcurrido el periodo de 90 días sin haber dado cumplimiento a las disposiciones emitidas por parte del Tribunal ya sea de oficio o a petición de parte esta entidad podrá dar inicio al proceso sumario por desacato, con el cual se busca probar que el requerido no ha cumplido con las resoluciones impuestas por su autoridad.

Es así como después de notificar con el desacato a los países miembros del Convenio, a la Secretaria General y obviamente a la nación Infractora, se procederá a la formulación del pliego de cargos en contra de este, consignando en la misma la información pertinente para probar la falta de cumplimiento de la sentencia. El sentenciado por su parte tendrá un plazo de 40 días para probar lo contrario exhibiendo las excusas y pruebas suficientes para el caso.

Valorada la información y de lo actuado dentro del proceso, el Tribunal deberá considerar si se archiva la causa, dado que el infractor ha logrado probar que se ha cumplido con las disposiciones de la sentencia en el tiempo establecido en la sentencia de incumplimiento, o de lo contrario procederá con la orden de suspensión o restricción de las ventajas que el país requerido pudiera tener con relación al Convenio de Cartagena y los demás países miembros del acuerdo, previa consulta realizada a la SGCA, instaurándose así una sanción limitadora para el país infractor.

Pero si dichas medidas pudieran generar una condición mucho más desfavorable para el país demandante, el tribunal podrá condicionar las restricciones sancionatorias en favor del ofendido y en perjuicio del remiso.

Lo antes mencionado nos da a entender que la acción de Incumplimiento, es un acto de carácter sancionatorio, dirigida a una nación en general, por lo tanto y a opinión del secretario general del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Dr. Gustavo García, este es un mecanismo sancionatorio que implica el despliegue de actividad por parte de varias entidades de la CAN, tales como la secretaria, el tribunal y los representantes diplomáticos de cada nación, lo cual genera un alto grado de conflictividad entre las diferentes naciones que la conforman.

Por lo tanto es indispensable plantear un sistema que aligere la carga sancionatoria y que vaya en una dirección específica sin la necesidad de involucrar a varias naciones en conflictos de carácter diplomático.

De acuerdo a mi opinión yo considero que la mejor opción para poder generar una correcta aplicación de la norma comunitaria de forma que esta pueda ser apreciada de forma uniforme tal como lo especifica el ordenamiento jurídico comunitario, es necesario que se modifique el actual sistema y se permita la posibilidad de sancionar a los jueces de forma independiente, por la falta de



## **UNIVERSIDAD DE CUENCA**

observación de la interpretación prejudicial en sus sentencias, dejando a tras el engorroso proceso que conlleva la acción de incumplimiento.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

## CAPÍTULO 4

### CASO PRÁCTICO

#### 4.1 Demanda y contestación a la demanda

##### 4.1.1 Proceso NO. 01803-2015-00092

Freddy Leonardo Ulloa Alvear VS Instituto Ecuatoriano de Propiedad intelectual (IEPI).

Antecedentes:

El Señor Freddy Leonardo Ulloa Alvear, solicito al IEPI la inscripción de una marca, denominada Vandal Collection + Diseño, comprendida en la clase internacional No 25 misma que hace alusión, a lo que son: prendas de vestir, calzado, y artículos de sombrerería, en fecha 9 de noviembre del año 2012. Una vez vencido el tiempo de impugnación de registro de marca, la institución en curso procede al correspondiente examen de registrabilidad de la marca, con lo cual se llega la conclusión que la misma no es apta para el registro ya que esta guarda demasiadas similitudes grafico-visuales así como fonéticas con la marca ya registrada Bandalo Jeans+ logotipo, por lo cual se procede a la negativa de inscripción de la solicitud de marca antes mencionada, médiante resolución No 250-2015-IEPI-CUE-SD de fecha 23 de febrero del año 2015.

Con estos antecedentes podremos analizar los fundamentos tanto de hecho como de derecho que el accionante y el demandado han llegado a establecer en la demanda, y en la correspondiente contestación a la misma, tomando en cuenta la norma comunitaria que al caso se aplica, y por lo mismo la intervención que hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a través de su interpretación prejudicial.

##### 4.1.2 De la Demanda.-

Al tratarse de una demanda en contra de una institución pública, será necesario que el Procurador General del Estado, en representación del Estado ecuatoriano sea llamado a dar contestación a la misma, así como el representate de la entidad en cuestión, función que recae sobre la Subdirectora Regional del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

En el libelo de la demanda se deja clara la impugnación que hace el accionante en contra de la resolución administrativa emitida por la Sub directora regional del IEPI misma que se encuentra fundamentada en el artículo 76 de la Constitución de la República así come en el artículo 3 de la Ley de Jurisdicción



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

Contenciosa Administrativa, con respecto al trámite que debe seguirse en este caso: como es el trámite de jurisdicción o subjetivo.

Los fundamentos de hecho y de derecho se exponen a continuación de la siguiente manera:

- 1) Considera que la marca negada se encuentra en idioma inglés mientras que la marca cotejada se encuentra en español.
- 2) Apenas existen parecidas dos de seis sílabas.
- 3) Es claro que no existe confusión en las marcas ya sea literal o fonéticamente.
- 4) Es fácil de darse cuenta que no puede haber confusión entre las dos marcas, pues la una indica específicamente a prendas jeans, y la otra a colecciones de ropa.
- 5) No habido oposición por parte del propietario de la marca BANDOLO JEANS, a pesar de haber sido publicada la marca en la gaceta respectiva.
- 6) Existe ya un pronunciamiento por parte del IEPI, en el resultado de búsqueda fonética No. IEPI-CUE-BFE-10928, el cual determina que el parecido que existe entre las marcas cotejadas es de apenas el 40%.

Además de las razones expuestas anteriormente considera que la resolución impugnada ha caído en la figura del silencio administrativo ya que el tiempo transcurrido a partir de la publicación en la gaceta ha fenecido, sin que exista reclamación alguna por parte del propietario de BANDALO JEANS. Esto fundamentado en el artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado.

En conclusión el reclamante solicita que: se deje sin efecto la resolución emitida por la autoridad competente de fecha 23 de febrero del 2015 así como que se ordene el registro de la marca VANDAL COLLECTION + DISEÑO para la clase internacional No. 25.

### **4.1.3 De la Contestación a la Demanda.**

Una vez citado el demandado con la impugnación de la resolución antes mencionada, la entidad requerida a través de su representante legal hace mención a las correspondientes afirmaciones realizadas por el actor, en este caso alegando la falta de sentido de sus aseveraciones.

El requerido contestó la demanda afirmando lo siguiente:

- 1) La indebida aplicación y errónea interpretación de una de las normas aplicadas.

No es procedente ya que la misma se encuentra correctamente cotejada con el ordenamiento jurídico vigente en el sentido que tanto la norma comunitaria así como norma interna es clara al consolidar la falta de distintividad que la marca



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

presenta en su apreciación tanto fonética como gráfica. Fundamentándose en el artículo 134 de la decisión 486 de la CCAN así como en los artículos 194 de la ley de Propiedad Intelectual ahora actualizado en el artículo 360 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. (Código Ingenios).

### 2) El idioma de la Marca.

Con respecto a este punto la entidad en cuestión ha tomado como referencia las resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con respecto a las expresiones que se derivan de la lengua latina como es el español el italiano o el francés, ya que estas presentan una similitud fonética al momento de su pronunciación, y por lo tanto generando una familiarización menos compleja.

De la misma manera considera que se prohíbe el registro de marcas, que a pesar de estar en un idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina ya sea por su similitud fonética o uso generalizado dentro de los países miembros, permitiendo su fácil comprensión por parte del consumidor en general.

Por lo tanto considerando la gran difusión que ha tenido el idioma inglés dentro de nuestro país, es apreciable la confusión que se puede generar en el consumidor por la autorización del registro de la marca VANDAL COLLECTION + DISEÑO en el mercado.

### 3) No existe confusión en las marcas, ya sea literal o fonética.

En la resolución emitida en el considerando DECIMO PRIMERO en su parte pertinente se indica...Adicionalmente se debe anotar que, al hacer el cotejo marcario tal como lo ordena la doctrina y al jurisprudencia marcarias, se han excluido los términos genéricos, en razón de que no le otorgan distintividad de los signos..., por lo que ha sido considerado en dicho examen BANDALO y VANDAL.

### 4) Con respecto al tipo de producto que cada una de las marcas representa.

La clase internacional No 25 es dada por la clasificación internacional de Niza de 1957 en donde se especifica el tipo de producto que cada clase representa en el caso de la clase No 25 esta hace alusión a lo que es vestido, calzado y sombrerería, entendiéndose que dentro del ítem vestimenta se encuentra comprendido lo que son pantalones JEANS.

Por lo que mal se entiende por parte del actor que existe diferencia entre las correspondientes marcas con respecto al producto que representan ya que la clase internacional No 25 no solo protege prendas jeans sino todo lo que comprende vestimenta, calzado y sombrerería.



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

Al momento de realizar el cotejo marcario se excluyeron los términos genéricos como son JEANS y COLLECTION y se compararon únicamente los términos distintivos VANDAL y BANDALO, este último si bien está escrito incorrectamente, ya que el termino correcto castizo correcto es: vándalo, sin embargo fonéticamente existe extrema similitud entre los signos comparados, lo cual generaría riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos, debido a que el consumidor medio relacionaría o asociaría los términos, lo cual debe ser evitado por la autoridad.

- 5) No habido oposición por parte del propietario de la marca BADALO JEANS, a pesar de haber sido publicada la marca en la gaceta respectiva y que se ha producido el silencio administrativo.

Es necesario precisar que la norma comunitaria establece en su artículo 150 de la decisión 486: vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

Ante lo cual, el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado de forma clara y contundente la citada norma comunitaria no somete la validez o eficacia de dicho examen, o del dictado de la resolución o de la notificación de ésta, a lapso o término preclusivo alguno, por lo que, si bien la Oficina Nacional Competente debe obrar con arreglo al principio de efectividad de la tutela, su silencio no equivale a conformidad. Asimismo, se debe entender que el examen de registrabilidad, es siempre obligatorio, sin importar que no se haya presentado una oposición al registro de parte de un tercero.

Luego, y teniendo en cuenta la supremacía de la normativa comunitaria sobre la nacional, esta autoridad administrativa ha cumplido a cabalidad con el procedimiento para el registro de una marca y mal se puede alegar que ha operado, el silencio administrativo positivo, en favor del actor.

- 6) En cuanto a la aseveración de que exista un pronunciamiento por parte de la institución a través de la búsqueda fonética, me permito aclarar.

La búsqueda fonética es un procedimiento opcional previo al registro de la marca el cual nos ayuda a tener un referente acerca de si existe un nombre idéntico o similar al que se pretende registrar, registrado o en trámite a nombre de otra persona; a pesar de que la búsqueda fonética indicara que no existe una marca registrada al momento de realizar la búsqueda, el proceso de registro de marca es el que determina si una puede registrarse o no.

En cuanto al porcentaje de coincidencia es del 59% y no como erróneamente se interpreta el 40%, este porcentaje es el porcentaje al cual se busca en él, sistema, es decir se solicita se dé solo el 40% de los resultados constantes en el sistema para obtener las más altas coincidencias.



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

### 7) Excepciones del demandado.

A) Negativa pura, simple y llanamente de los fundamentos de hecho y Derecho de la demanda planteada.

B) Se alega la legitimidad del acto administrativo, impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades y procedimiento previsto en la normativa jurídica vigente. Los artículos 322 de la Constitución de la Republica así como artículos 3, 322, 359 de la Ley de Propiedad Intelectual (ahora con el código ingenios estas normas se encuentran suprimidas en dos artículos, 11 y 85 de ese cuerpo legal) determinan las atribuciones de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, y es justamente en ejercicio de esa competencia, que esta autoridad emitió la resolución No 250-2015-IEPI- CUE-SD de fecha 23 de febrero de 2015.

El acto administrativo impugnado contiene la debida motivación, por cuanto a existido un análisis minucioso de registrabilidad de las marcas en conflicto, la revisión cuidadosa de la base de datos de la institución, la distintividad o no del signo solicitado y la aplicación de las normas comunitarias y nacionales al caso concreto, es por ello, que el IEPI no podía conceder un derecho a favor de la ahora parte actora, por cuanto los signos en conflicto poseen similitudes grafico visuales, fonético-auditivas y conceptuales, que pueden ocasionar confusión o asociación en el público consumidor, lo cual debe ser evitado por esta entidad, ya que el fin último de la propiedad intelectual es la protección de los consumidores o usuarios.

El TJCA ha manifestado que:

Si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo, (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y la otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

En la misma línea, el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”.

Como se ha manifestado a través de la jurisprudencia comunitaria andina, es al consumidor, a quien protege, en esencia, el derecho marcario.



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

C) Alegamos la improcedencia de la demanda, por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.

D) Impugnamos desde ahora, la prueba que llegare a presentar la parte actora en todo en cuanto tuviere de ilegal e improcedente.

E) Ratificamos la legalidad y validez del acto administrativo contenido en la resolución No 250-2015-IEPI- CUE-SD emitida por la dirección nacional de Propiedad Industrial de fecha 23 de febrero del 2015, y notificada el 26 de febrero de 2015 en la persona de la Dra. Susana Vázquez Z, en su calidad de Subdirectora regional del IEPI Cuenca.

### 8) Pretensión:

En mérito de los fundamentos de hecho y Derecho expuestos, corresponde al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No 3 con sede en Cuenca, luego del trámite previsto en la Ley de la materia, acoger nuestras excepciones, declarar sin lugar la demanda en su pretensión por carecer de sustento legal para su procedencia y condenar a la parte actora al pago de las costas procesales por llamarme a litigar sin motivo o razón alguna.

## 4.2 De las Pruebas.

**Con respecto a la práctica de pruebas solicitada por las partes procesales.**

### 4.2.1 Actor

- 1) *Solicita se tome en cuenta el expediente integro de la solicitud de inscripción de la marca en donde consta el examen de registrabilidad y el resultado de la búsqueda fonética de las marcas en litigio No-CUE-BFE-10928.*
- 2) *Que la entidad demandada certifique si el propietario de la marca BANDAL JEANS, ha presentado reclamo de oposición al registro de la marca VANDAL COLLECTION + DISEÑO.*
- 3) *Se presente la certificación sobre ciertas marcas que a pesar de ser muy parecidas entre ellas se encuentran registradas ante la autoridad competente; como por ejemplo:*

*IMPAC – IMPACT MALARIA  
WINPARD Y DISEÑO – WINPAR  
Valeria + Diseño – VALERIA FASHION  
NEW PHASE – NEW PHACE Y DISEÑO  
TUCSON – TUCASAN*



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

*Demostrando así, que en el registro constan marcas con un porcentaje mucho más alto de similitud, en relación a la marca que ha solicitado su registro.*

- 4) *Por último considera necesario se tome en cuenta el tiempo transcurrido desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, hasta la fecha de su registro, comprobando así que se ha dado paso al silencio administrativo, en el que ha caído la institución ahora demandada.*

### 4.2.2 Demandado

El demandado por su parte ha solicitado lo siguiente:

- 1) *Se tome en cuenta la copia certificada del expediente integro correspondiente al trámite 2012-30991-RE donde consta la solicitud de inscripción de la marca VANDAL + DISEÑO.*
- 2) *A demás ha solicitado se practique un peritaje comparativo de las marcas, por parte de un perito lingüístico con respecto al grado de similitud y origen que existe entre las marcas VANDAL y BANDALO.*

Siendo estas las únicas pruebas que se pueden tomar en cuenta, considerando que las pruebas solicitadas de forma extemporánea, no podrán formar parte del proceso y por ende no generaran efectos jurídicos.

Después de haber considerado todo lo que han podido manifestar las partes dentro del litigio, incluido lo dicho dentro de la audiencia de estrados, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Cuenca ha decidido en providencia del 26 de febrero del 2016, se remita el proceso al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que esta entidad sea la encargada de interpretar aquellas normas comunitarias que se han presentado dentro del proceso.

### 4.2.3 Solicitud de Interpretación prejudicial por parte del Juez Nacional.-

Tal como lo plantea el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el tribunal o juez competente para el caso en controversia deberá solicitar la interpretación de las normas comunitarias que se le presente dentro del proceso, sujetándose a lo establecido en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mismo que reza de la siguiente manera:

***“Artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.***

*La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener”:*



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

*A) El nombre o instancia del juez o tribunal nacional consultante.*

En este caso la consulta se solicita por parte de la sala única del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en Cuenca.

*B) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere.*

El IEPI en su contestación ha considerado que las normas comunitarias en las cuales se ha fundamentado para denegar la inscripción del registro de la marca VANDAL + Diseño son: 134, 135, 136, por lo que el Tribunal ha concluido que para un mejor entendimiento del proceso sean interpretadas por el TJCA.

*C) La identificación de la causa que origine la solicitud.*

Este requisito hace referencia al número de trámite con el cual se identifica a la causa dentro del Sistema Nacional de Justicia, signado con el número de Juicio 01803-0092-2015.

*D) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación.*

Con respecto a este requisito es suficiente con determinar la correlación de los hechos que dieron lugar a la formulación de la demanda, en sentido de las normas comunitarias que sirven de fundamento de la misma.

El actor ha impugnado la negativa de inscripción de la marca VANDAL COLLECTION +DISEÑO la misma que se encuentra fundamentada en la aplicación de los artículos: 134 135 y 136 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

*E) El lugar y dirección en el que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.*

Como es lógico se establecerá la dirección exacta así como la sala a la cual pertenece el tribunal o juez para que reciba respuesta por parte de esta entidad.

Sala Única del Tribunal Contencioso Administrativo, No 3, sede Cuenca, Edificio de la Función Judicial del Azuay, calle José Peralta y Alfonso Cordero, Cuenca, Ecuador.

Es imperante recalcar que el proceso al encontrarse en una etapa en donde no es posible interponer ningún tipo de recurso de alzada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 33 del TCTJ así como en el estatuto en su Artículo 124, esté deberá suspenderse hasta obtener respuesta por parte del TJCA.



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

### 4.3 Interpretación prejudicial en el caso concreto.

Una vez que el proceso se ha remitido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se procede al correspondiente sorteo, para elegir al magistrado que se ocupara de la causa puesta en conocimiento de esta entidad, que para este caso recayó sobre el magistrado la Dra. Cecilia Luisa Ayllon Quinteros, misma que procederá a la identificación de las partes procesales, los antecedentes que dan origen al litigio, los hechos relevantes así como los argumentos y aseveraciones que proporcionan de sustento a la causa.

De acuerdo a lo antes manifestado, la Magistrada ha considerado que la interpretación prejudicial se realizará sobre los siguientes artículos de la decisión 486:

El artículo 136 en su literal **a** ya que de acuerdo a lo antes dicho por el IEPI, existe un riesgo de confusión, en el caso de llegarse a registrar la marca antes mencionada.

Así también se procede a la interpretación del artículo 135 en su literal **g** al tratar de identificar lo que son los signos descriptivos con respecto a las marcas que se encuentran en litigio, considerados de vital importancia para su diferenciación.

Posteriormente el tribunal dispone una lista de temas de análisis, una vez se han identificado las inconsistencias y dudas que se puedan presentarse en la valoración del caso realizada por parte del tribunal distrital, tomando en cuenta los métodos y técnicas apreciables y reconocidas por esta entidad para el registro de marcas.

Lista de temas a tratar en la interpretación:

- 1) *Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.*

El magistrado ha considerado como base del conflicto la imposibilidad de registro de la marca fundamentada en el literal **a** del artículo 136 de la decisión 486, misma que se debe a la identidad o semejanza que existe entre las dos marcas a la hora de su comparación, generándose así un riesgo de confusión o asociación. Tomando en cuenta que la confusión puede ser tanto directa como indirecta.

Todas estas aseveraciones lo hacen en concordancia con interpretaciones prejudiciales ya existentes, dando paso a una jurisprudencia comunitaria como es el caso de la interpretación prejudicial 397-IP-2015.



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

Por lo tanto será necesaria una valoración para poder distinguir las dos marcas en conflicto considerando tanto las reglas y técnicas que se deben aplicar a la hora de realizar dicha valoración, observando el tipo de similitudes que se pueden presentar tales como:

397-IP-2015.

*Fonéticas.- Semejanza de los signos en conflicto ya sea por sus sílabas, vocales, consonante o tónica de las palabras.*

*Ortográficas.- La relación idéntica entre las letras de los signos desde el punto de vista de su configuración.*

*Figurativa o Grafica.- Las semejanzas que existen en los elementos gráficos de los signos, más específicamente en los trazos del dibujo o en su concepto.*

Conceptual o Ideológico.- Hace referencia a aquellos signos donde se evoca a un concepto o idea con un valor igual o semejante.

Con respecto a las reglas que se deben considerar para su valoración, esta autoridad manifiesta, que; la valoración debe realizarse sin descomponer los elementos que conforman el signo, es decir apreciando su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

Para lo cual deberá emplear métodos como el cotejo sucesivo, en donde se debe analizar un signo y después el otro, enfatizando más en las semejanzas antes que en las diferencias, ya que en las primeras existe un riesgo más elevado de confusión o asociación. Estas técnicas y métodos de cotejamiento se deben realizar desde el punto de vista del consumidor medio, el mismo que con una razonable atención y con la suficiente información podría llegar a generar una opinión con respecto a los productos y por ende generar un criterio deducible por el público consumidor en general.

### *2) Comparación de los signos mixtos con parte denominativa compuesta.*

Los signos que se encuentran en conflicto son de tipo denominativos compuestos, en donde es necesario determinar el rasgo preponderante dentro de la marca, que permita su distinción o genere un riesgo más alto de confusión. Para ello se hace mención de los elementos que pueden conformar este tipo de signos pudiendo ser:

El elemento denominativo.- las palabras son las que resaltan en la mente del consumidor.

El elemento gráfico.- en este elemento serán los gráficos, diseños o colores, los que predominen en la psiquis de las personas.

Si el elemento gráfico es el predominante en los signos, al momento de su cotejamiento debe tomarse en cuenta dos cuestiones básicas: el trazo, que



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

hace referencia a las líneas y trazos que componen el dibujo, y el concepto, que avoca a la idea que representa el dibujo en la mente del consumidor.

Por el contrario si fuese el elemento denominativo el predominante en las marcas, éstas deberá cotejarse de conformidad a las reglas aplicables a las marcas de orden denominativas, es decir deben analizarse cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética, tomando en cuenta la sílaba tónica ya que si esta ocupa la misma posición, en el mismo lugar que se encuentra la otra, su semejanza sería más evidente. Además debe observarse el orden de las vocales puesto que esto determina su sonoridad y por ende se pueda apreciar el elemento que más impacta en la mente del consumidor.

Es por ello que el tribunal considera importante diferenciar a los signos en relación a los elementos que lo componen, por el mismo hecho que el riesgo de confusión podrá verse en cualquiera de estos, ya sea porque se traten de signos en donde predomina su denominación o su elemento gráfico.

### 3) *Marcas en idioma extranjero.*

*Con respecto a este tema es necesario determinar si el signo VANDAL COLLECTION es conocida por los consumidores; y posteriormente deberá compararse la pronunciación de los mismos para establecer si hay confusión, ya que como bien se estableció en la contestación a la demanda, existen términos que sin importar que se encuentren en un idioma extranjero su significado son del conocimiento de la mayoría del público consumidor, debido a su raíz común, a su similitud fonética, o por el hecho de haber sido adoptada por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los países miembros.*

### 4) *Las palabras de uso común en la formación de una marca.*

Al realizar el análisis fonético de las marcas en conflicto el IEPI considero que las palabras de uso común no deben ser consideradas dentro de dicho examen ya que su carácter general las deja fuera del cotejamiento de marcas.

El tribunal se ha pronunciado de la siguiente manera, considerando lo que determina el literal g del artículo 135 de la Decisión 486 si bien esta norma prohíbe el registro de marcas compuestas exclusivamente por designaciones de uso común o usual, estas al estar combinadas con otras pueden generar distinción por lo tanto suelen ser registrables.

Por su parte, las marcas que contenga este tipo de denominaciones de uso común, serán consideradas como marcas débiles, por el hecho de que los propietarios de este tipo de marcas no pueden impedir la utilización de palabras de uso común en la creación de nuevos registros por parte de otros empresarios.

Es así que al momento de cotejar las marcas se observara cualquier particular que permita diferenciarlas, tomando en cuenta que son marcas con un grado



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

débil de distinción, por lo que en este caso se procederá a analizar los mismos en forma conjunta, considerando cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto, para que posteriormente se realice un nuevo cotejo ya sin los elementos de uso común, siendo que su presencia no genera ningún tipo de impedimento a la hora de su registro en el caso de que la marca contenga otros elementos que permitan su distinción.

### 4.4 Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En base a todo lo actuado por las partes dentro del proceso, el Tribunal ha considerado fallar en favor del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de conformidad a las siguientes consideraciones:

- 1) El silencio administrativo no se configura dentro de esta resolución ya que existe disposición expresa con respecto a esta figura legal en materia de propiedad Intelectual, fundamentada en lo dispuesto dentro del ordenamiento jurídico comunitario y por ende supeditada a nuestro ordenamiento jurídico interno cuando manifiesta que “ *La citada Norma Comunitaria no somete la validez o eficacia de dicho examen, o del dictado de la resolución, o de notificación de ésta a lapso o termino preclusivo alguno por lo que el silencio de la entidad competente no equivale a conformidad*”.
- 2) Con respecto al idioma, este tribunal ha considerado lo dicho por el TJCA en interpretaciones prejudiciales anteriores, como es el caso de las marcas registradas en idiomas extranjeros en donde no pueden ser consideradas para registro aquellas marcas que a pesar de estar en un idioma extranjero “*este se ha vuelto de uso común dentro de los países de la subregión por compartir una misma raíz de origen como es el latín, por presentar similitudes fonéticas, o por el hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los países miembros*”
- 3) La clase de productos que la marca VANDAL COLLECTION intenta representar se encuentra supeditada a la clase internacional número 25 misma que comprende vestimenta, calzado y sombrerería, por lo tanto su afirmación, de que la una hace referencia a prendas de vestir y la otra únicamente a JEANS no es válida para diferenciar el objeto o producto que cada una de estas va a comercializar.
- 4) Por último su pronunciamiento con respecto a la interpretación prejudicial realizada por el TJCA, ha considerado que la resolución de irregistrabilidad de la marca VANDAL COLLECTION efectuado por el IEPI cumple con todos los requisitos técnicos de valoración así como su sustento legal se encuentra correctamente fundamentado en los artículos 134, 135 y 136 de la decisión 486, manifestando que la misma después de realizada el examen de valoración muestra una clara



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

semejanza ortográfica con la marca BANDALO JEANS aclarando que el elemento predominante en cada una de las marcas se presentan en las palabras VANDAL Y BANDALO, lo cual podría llevar a confusión o asociación al consumidor medio.

Es así como el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No 3 de la ciudad de Cuenca, falla a favor del IEPI, negando la demanda por ser improcedente, además de ordenar se remita una copia de la sentencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya que se trata de una sentencia resuelta en un caso donde existe interpretación prejudicial por parte de esta entidad y de esta forma cumpliendo así con lo dispuesto en el inciso final del artículo 128 del Estatuto del Tribunal de la Comunidad Andina.

### 4.5 Conclusión del Caso Práctico

La interpretación del tribunal está compuesto por un esquema medular que son las normas 134, 135 y 136 de la decisión 486, de las cuales se desprenden las causas que dieron origen a la controversia. Una vez cubierta la parte teórica del proceso podemos dilucidar los temas que el tribunal cree necesarios analizar para poder explicar de una forma mucho más clara las inconsistencias del mismo, para lo cual tuvo que aplicar métodos y técnicas valorados y reconocidos por esta organización comunitaria, que se utilizan a la hora de diferenciar las marcas en conflicto, considerando a su vez los fallos judiciales precedentes en los cuales se ha fundamentado.

Siendo que los hechos vinculan al proceso ciertos aspectos particulares, el tribunal siempre realizó su análisis en forma general sin tonos despectivos a los hechos que lo configuraron, haciendo alusión únicamente a la normativa que se debe aplicar al caso en concreto.

Como hemos podido observar de la interpretación del tribunal esta se encuentra en estricto apego a las normas y principios básicos del derecho comunitario, considerando que sus afirmaciones, si bien relacionan a las partes en conflicto con las normas comunitarias, su análisis en ningún momento se configura normas que forman parte del ordenamiento jurídico interno de nuestra nación, ya que su trabajo está dirigido a solventar las dudas que se presentan por parte del solicitante dentro del marco del Derecho Comunitario.

Si de mí dependiera la resolución de esta causa, basado en los hechos, argumentos, pruebas, participación de los litigantes y sobre todo con relación a lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a través de su interpretación; mi fallo estaría dirigido a favor del actor, por las siguientes razones.



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

- 1) La demanda del actor si bien no se encuentra fundamentada de forma correcta se debe considerar que la resolución de la entidad en cuestión no se encuentra dotada de las razones suficientes que justifiquen su improcedencia de registro fundamentado en las pruebas presentadas por parte del actor.
- 2) En el caso de las pruebas de conformidad a los expedientes de registro de marcas como IMPAC – IMPACT MALARIA, WINPARD Y DISEÑO – WINPAR, Valeria + Diseño – VALERIA FASHION, NEW PHASE –NEW PHACE Y DISEÑO, TUCSON – TUCASA, se logró demostrar la clara falta de criterio que existe por parte del IEPI para valorar la supuesta similitud que existía entre las marcas cotejadas, dejando a un lado los rasgos característicos de cada una de ellas y subsumiendo su criterio únicamente a aspectos generales.

Ha de más es claro que la prueba fundamental que quizá le hubiera dado mayor fuerza de convicción a la parte demandada, era la prueba pericial practicada por un perito lingüístico acreditado por la función judicial solicitada por el demandado. Lamentablemente el proponente no otorgo las facilidades suficientes para que se practique dicha diligencia, por lo tanto no pudo sostener su argumentación.

Otro aspecto importante con respecto a la prueba de la parte demandada, fue el hecho, que en ningún momento del proceso presento una imagen o como mínimo una descripción grafica de la marca BANDALO+JEANS, que denotara una semejanza con la marca VANDALO COLLECTION, ya que si bien su denominación tiene aspectos que pueden confundirse, su representación gráfica no fue tomada en cuenta para valorar las semejanzas o diferencias que podían llegar a tener las marcas, demostrando así el grado de participación que tiene el elemento grafico en cada uno de ellas.

- 3) Con respecto a la interpretación prejudicial, es importante recalcar el valor vinculante que tiene esta, con respecto a la sentencia que emite el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el simple hecho que la norma comunitaria tiene el carácter de supra nacional sobre nuestro ordenamiento jurídico.

En esta sentencia de interpretación es claro que el tribunal considera que la valoración realizada a una marca debe estar sujeta a parámetros mucho más técnicos que los puestos en práctica por el IEPI, analizándolas dentro de un contexto general, sin desmembramiento o fraccionamiento de las mismas.



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

Afirma además en su punto 3.5 que si bien es cierto que las marcas en idioma extranjero no pueden ser registradas cuando estas pasan a formar parte del lenguaje común, por la comprensión y entendimiento que tienen los consumidores de la subregión, sin embargo es necesario determinar si la marca solicitante es realmente comprensible por el público en general, pero sobre todo es importante establecer si esta es confundible con la marca antes registrada.

Por último considera que una marca que se encuentra compuesta por palabras de uso común, si bien no son susceptibles de registro de conformidad a la norma comunitaria, es importante recalcar que estas deben ser consideradas también a la hora de su valoración, ya que le dotan de características que en conjunto con otras palabras le proporcionan distintividad a la misma, claro está bajo la premisa que serán consideradas como marcas débiles en el mercado.

Por lo tanto la palabra JEANS si bien es considerada débil dentro del mercado, en forma conjunta con la palabra BANDALO le dota de distintividad con relación a otras marcas, desde el punto de vista denominativo, siempre y cuando estas contengan dentro de su denominación rasgos distintivos propios de la marca.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

## CAPÍTULO 5

### **VISITA TÉCNICA REALIZADA A LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES Y CONCLUSIÓN GENERAL.**

La visita técnica realizada al TJCA en la ciudad de Quito-Ecuador logro otorgarme un campo de visión mucho más amplio con respecto al funcionamiento de esta institución aclarando ciertas dudas, como la forma de su organización y estructura organizacional, así como aspectos más relevantes relacionada con la interpretación prejudicial como tal.

#### **5.1 Instalaciones físicas y estructura funcional del TJCA.**

El tribunal de la comunidad andina se ha instalado un edificio de cinco plantas, cada una con una función específica:

Primer piso, se encuentra conformada por el área administrativa donde vamos a encontrar dependencias tales como: la Secretaria General del Tribunal, la Jefatura de Administración, y el Archivo General, cada una representada por su titular en función.

En la segunda planta se encuentra la sala de Audiencias y deliberaciones del TJCA, además de la primera legislatura, que se encuentra comprendida por nuestro país Ecuador y representado por el magistrado Hernán Romero Zambrano.

Por su parte al tercer piso se le asignado la legislatura de la nación de Perú misma que se encuentra representada por el magistrado principal Hugo Gómez Apac.

Siguiendo el mismo esquema funcional, encontramos que la magistratura de Colombia representada por el Dr. Luis Rafael Vergara Quinteros se presta sus funciones en el corto nivel de esta institución.

Mientras que en el quinto y último piso está reservado para la legislatura de Bolivia misma que en este momento se encuentra cursando su periodo presidencial a través de su representante la Magistrada Dra. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.

Lastimosamente no se llegó a concretar una entrevista con alguno de los magistrados del Tribunal, sin embargo el secretario General del TJCA, fue muy amable al permitirme entrevistarle; a continuación una breve referencia sobre el citado funcionario.



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

EL Dr. Gustavo García cumple con el Cargo de Secretario General del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina quien a más de cumplir con esta función es catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar de la ciudad de Quito en la materia de comercio exterior, es de nacionalidad Boliviana y se encuentra en pleno ejercicio de su cargo por el periodo de cuatro años.

La entrevista consistió en una serie de preguntas breves, que sin reparo alguno fueron contestadas por parte del Sr. Secretario y que las expongo a continuación conjuntamente con su respectiva respuesta.

- 1) ¿Quiénes son los plenipotenciarios encargados de la elección de los magistrados que forman parte del TJCA, ya que en la norma esto no se especifica?

Los plenipotenciarios encargados de la elección de los magistrados serán aquellos que tengan poder suficiente para actuar como tal, mismo que es otorgado por el Ministro de Comercio Exteriores y por lo general recae sobre el canciller o embajador de cada nación integrante de la CAN.

- 2) ¿Dentro de la práctica diaria se han presentado solicitudes por parte de autoridades como los directores o subdirectores del IEPI?

Con respecto a las interpretaciones facultativas estas han sido muy pocas dentro del ámbito Nacional máximo 2 o 3 al año, pero hay que tomar en cuenta que en otros países a través de sus instituciones como el CENAPI de Bolivia o el IDECOPI de Perú, han llegado a tener un constante contacto con esta institución, consultando al tribunal con la finalidad de mantener una uniformidad de la norma comunitaria. Recordemos que son instituciones que tienen autonomía decisoria con criterios organizativos y legitimidad activa, por ende están facultados para realizar este tipo de consultas que si bien no son obligatorias de acuerdo a la norma comunitaria para este tribunal resulta de gran importancia su intervención.

- 3) ¿En relación a la pregunta anterior es factible la supresión de la consulta facultativa y sujetarse únicamente a la consulta obligatoria?

No, ya que el deber del Tribunal de Justicia es trabajar por la protección de los derechos de los ciudadanos que conforman la comunidad, buscando claro está la aplicación uniforme de la norma comunitaria, para lo cual hay que tomar en cuenta todas las solicitudes de interpretación que se puedan presentar por parte de los países de la CAN, observando un correcto planteamiento dentro de los parámetros establecidos en el derecho de la integración.

- 4) ¿Qué tan alto es el índice de solicitudes de interpretación ante el Tribunal?

En los últimos años se puede apreciar un crecimiento significativo observando las solicitudes hechas desde el año 2014 al 2017:



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

Años	Solicitudes interpretación
2014	395
2015	691
2016	623
2017	se mantiene en un mismo rango

- 5) ¿Es posible que en un futuro se pueda aplicar dentro del TJCA teorías como la del Caso claro o El acto claro tal como se hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea TJCE?

Es difícil saber si en algún momento se podrían sustentar estas teorías dentro del TJCA ya que si bien ha incrementado el índice de solicitudes que se presentan en la actualidad, no es suficiente para mantener la uniformidad de la norma comunitaria, ya que son nuestras autoridades las que no tienen una cultura de cambio, en donde la interpretación que deba hacer este tribunal esté presente en todos los casos donde se pueda observar la aplicación del Derecho Comunitario.

Es así como jueces o autoridades que tienen la obligación de hacerlo no la cumplen, o se niegan a realizar la solicitud, en tanto el tribunal, al intentar corregir estos inconvenientes no lo logra ya que la única forma de hacerlo es a través de la acción de incumplimiento misma que para nuestro sistema, representa un trabajo monumental a la hora de aplicar esta acción, ya que el tribunal requiere de otras entidades de la misma comunidad como es la Secretaría General de la Comunidad Andina SGCA para que se encargue de denunciar lo ocurrido, por lo tanto no nos podemos enfrascar en una lucha que dure muchos años para poder llegar a una resolución en la cual se castigue no siquiera al juez que incumple con su obligación, sino a la nación como tal que alberga esta decisión.

Por lo que se puede decir que se genera un trasfondo de carácter diplomático en donde las naciones se pueden ver afectadas por decisiones tomadas por una sola persona, y que no representan el criterio general que pueda tener una nación. Por lo tanto sería importante cambiar el mecanismo expuesto al que estamos sujetos, y plantear otras posibilidades a la hora de hacer cumplir el derecho comunitario.



**UNIVERSIDAD DE CUENCA**

## **5.2 Conclusión General del Proyecto de investigación.**

A través de este proyecto de investigación se ha tratado de probar el valor preponderante que tiene la propiedad industrial dentro de la Comunidad Andina resaltando claramente su estrecha relación con el Derecho Comunitario, y claro está demostrando la supremacía e injerencia que tiene sobre nuestras naciones Andinas, injerencia que si bien puede ser considerada como una falta a la soberanía de nuestros países, se ha debido dejar a un lado parte de la misma para convertirnos en estados más cooperativos dispuestos a colaborar por un bienestar común en vísperas de un desarrollo equilibrado y constante en materia de propiedad intelectual.

Un país que se desenvuelve dentro de un marco amplio de derechos que protegen la propiedad intelectual es considerado un país mucho más desarrollado, ya que no depende de estándares legales mínimos para la protección de este tipo de derechos, sino que se ve en la obligación de precautelar procesos de creación, producción, y competencia mucho más complejos, dando a entender que se trata de una nación que importa o exporta conocimientos valiosos para el resto del mundo, considerándolos países con fuerte desarrollo intelectual y por ende económico, tales como lo son: Japón, Estados Unidos, Corea del Sur o China, máximos líderes en tecnología mundial.

A eso se apuntan los países que conforman La comunidad Andina de Naciones, con tratados y convenios internacionales que nos obliguen a participar de forma conjunta con el fin de precautelar un desarrollo común y progresivo siendo cada vez más importante nuestra participación dentro de los procesos de producción no solo como fuentes de materia prima, sino como artífices de las ciencias y estudios tecnológicos vanguardistas.

Es por eso que se resalta la importancia de los instrumentos por los cuales se concede derechos sobre la propiedad industrial, tales como las patentes, las marcas, los modelos de utilidad o los diseños industriales donde podemos encontrar un sinfín de posibilidades que dan paso a la vulneración de los derechos que en ellos se guardan, para lo cual se ha debido otorgar a la autoridad competente ciertas potestades para solucionar estos casos complejos, ante entidades de carácter internacional.

Con respecto a nuestras autoridades nacionales, si bien estas son las encargadas de administrar justicia en nombre del pueblo soberano, están también obligados a precautelar la correcta aplicación de la norma comunitaria, ya sea que para ello se deban remitirse a instituciones de carácter internacional, para que mediante la interpretación de la normativa andina puedan consolidar la integración comunitaria.



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

La interpretación prejudicial representa la supremacía que tiene el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre las naciones que conforman CAN, resaltando los principios básicos que se desprenden del Tratado de Cartagena por el cual se le dota a sus resoluciones su carácter de obligatoriedad y aplicación directa dentro de la coalición Andina.

Considerando que la interpretación prejudicial es un mecanismo de gran importancia para los jueces nacionales, es claro que no estamos frente a un mecanismo perfecto, por la falta de cumplimiento que se produce en algunos casos por parte del juez nacional al no considerar su aplicación necesaria, o cuando no resuelve, de conformidad a la interpretación que el TJCA realiza con respecto a la norma comunitaria, dejando de cierta forma en un estado de indefensión a la parte que se ve afectada en el menoscabo de sus derechos, lo cual permite apreciar un sistema ineficaz y complejo, a la hora de sancionar a los jueces que incumplen con sus obligaciones.

Así mismo, el reconocimiento de teorías como la teoría del CASO ACLARADO facilitarían la aplicación de presupuestos basados en la doctrina comunitaria que si bien son diferentes para cada caso en concreto, podrían servir de referente para que los jueces nacionales al momento de dictar sus sentencias mediante jurisprudencia puedan constreñirse a mantener la uniformidad de la norma comunitaria.

Lastimosamente de acuerdo a la respuesta dada por parte del Secretario General del TJCA, esta teoría es muy difícil de aplicarla, ya que no formamos parte de una realidad en donde el respeto a la uniformidad de la norma comunitaria sea algo común por parte de las autoridades nacionales, por el mismo hecho que nuestro sistema se encuentra sujeto a un mecanismo expost es decir un mecanismo de control efectivo posterior al incumplimiento de la norma, que impida la aplicación indebida de la misma dentro de nuestras naciones.

Lo antes dicho no limita la trascendencia que debe tener la Interpretación Prejudicial ya que su jurisprudencia nos brinda conocimientos vastos y compuestos por un sinfín de métodos y técnicas útiles a la hora de valorar diferentes principios básicos del Derecho de propiedad industrial, siendo en pocas palabras una fuente primordial de la legislación de propiedad industrial.

Es importante también aclarar que son muy pocos los casos donde se ha solicitado la intervención del TJCA a petición de parte, esto es en nuestra ámbito local, ya que a pesar que Cuenca es una de las ciudades más grandes del Ecuador son muy reducidos los profesionales del derecho que consideran necesaria el pronunciamiento del TJCA, considerando el hecho que esto solo retrasaría la sentencia por parte de la autoridad competente, pero sin tomar en cuenta que la interpretación prejudicial es un mecanismo comunitario de gran ayuda para el fortalecimiento de la argumentación jurídica, dotando a la parte



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

vencedora de un sustento primordial y casi perfecto para que el juez nacional falle a su favor.

Esto sería todo lo que puedo decir en relación a lo aprendido dentro de este tan interesante y complejo tema, esperando que sea de gran ayuda para futuros estudiantes de la carrera de derecho, así como lo fue para mí a la hora de considerarlo como tema principal de mi trabajo de investigación final.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

## BIBLIOGRAFÍA

- Alejandro Daniel Perotti (2001) *Algunas consideraciones sobre la interpretación prejudicial obligatoria en el derecho Andino*. Buenos Aires. Biblioteca Digital Andina. <http://www.comunidadandina.org>.
- Antequera, Ricardo Enrique, Alfredo de; Depalma, Ricardo (2005). *Zonas de Contacto entre Derechos de autor y derechos industriales Derechos intelectuales*. Buenos Aires .editorial. Astrea
- Cabanellas Guillermo (1730). *Diccionario enciclopédico de derecho usual*. Argentina. editorial Heliasta S.R.I.
- Constitución de la República del Ecuador. Registro oficial Nro. 449. (2008)
- Decisión 563 Acuerdo de Cartagena. Documentos básicos de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina. (2003)
- Decisión 472 Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Documentos básicos de la Comunidad Andina. Secretaria General de la Comunidad Andina. (2000).
- Decisión 500 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena Nro. 680.(2001)
- Decisión 486 Régimen común sobre propiedad industrial. Gaceta oficial del acuerdo de Cartagena Nro.600. (2000)
- Echeverria B Andres Astrea, Alfredo de; Palma (2001). *Uso de marcas y nombres de dominio*. Buenos Aires. editorial Astrea.
- Jorda Karl. (2001) *Derechos de propiedad Intelectual Retroflexiones sobre su naturaleza e importancia*. Medellín. editorial Biblioteca jurídica.
- Mariño Jorge (1999). *La Supranacionalidad de los procesos de integración regional*. España. editorial Mave.
- Montaño Cesar (2000). *Derecho de Integración*. Quito. Editorial UTPL
- Picón Galo. (1989) *Derecho Andino Tribunal de Justicia Del Acuerdo de Cartagena*. Ecuador. editorial Artes Gráficas Señal.
- OMPI Publicación Nro. 895. Principios básicos de la propiedad Industrial segunda edición. (2016). [www.wipo.int/](http://www.wipo.int/)



## UNIVERSIDAD DE CUENCA

Salgado Oswaldo (2010). *El ABC del Derecho para la integración*. Quito editorial Edislat.

Villacreses Francisco (2007). *Módulo de Propiedad Intelectual Texto guía*. Loja. editorial de la UTPL.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

## ANEXOS

Documentos que acreditan la visita al tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como lo son:

**Oficio otorgado por parte del director de carrera Dr. Marco Machado Clavijo, autorizando la visita técnica al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.**

**Registro de firmas de los funcionarios que forman parte de la secretaria general.**

**Imágenes de las Instalaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.**

**Edificio donde función el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.**



**Banderas de las naciones que integran el Tribunal.**





**UNIVERSIDAD DE CUENCA**

**Sala de reuniones y deliveraciones del Tribunal.**



**Parte del personal administrativo de la secretaria general del TJCA**

