

## RECURSO DE CASACIÓN

Alejandro Ponce Martínez.<sup>1</sup>

### SEÑORES MINISTROS (SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 1):

Yo, Dr. Alejandro Ponce Martínez, abogado, casado, mayor de edad, en mi calidad de mandatario de PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., respetuosamente comparezco ante ustedes, dentro del juicio No. 4250 CSA, dentro del término establecido en el Art. 5 de la Ley de Casación, para interponer, como en efecto interpongo, recurso de casación contra la sentencia que a continuación se especifica.

#### I. INDICACIÓN DE LA SENTENCIA RECURRIDA, INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROCESO Y DE LAS PARTES PROCESALES.-

Este recurso de casación lo interpongo contra la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1, el 1 de marzo de 2005, notificada el 2 de marzo del año en curso, y sobre la cual los señores Ministros, en auto de .....de 2005, notificado el ....., han resuelto las peticiones de aclaración planteadas por mi representada. Dicha sentencia, acepta la demanda propuesta por las empresas INVERSIONES PLURIMARCAS S.A. y BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, y dispone el registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE, a pesar que la marca BELMONT está registrada en el Ecuador a nombre de PHILIP MORRIS PRODUCTS INC.

---

<sup>1</sup> Profesor de Derecho de Patentes en el Postgrado en Propiedad Intelectual de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual

## II. PROCEDENCIA.-

Este recurso de casación es procedente por cuanto la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1, el 1 de marzo de 2004, ha puesto fin a un proceso de conocimiento, tal como lo exige el Art. 2 de la Ley de Casación, y se lo plantea dentro del término de cinco días desde que se ha notificado el auto en que se resuelve, por parte de la Sala, las aclaraciones solicitadas.

## III. CAUSALES.-

El recurso de casación lo planteo por las siguientes causales:

- a) Por la causal cuarta del art. 3 de la Ley de Casación por cuanto, en la sentencia, se resuelve un asunto que ya no fue materia del litigio.
- b) Por la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación por cuanto existe la aplicación indebida y falta de aplicación de normas de derecho, lo cual ha influido decisivamente en la aceptación de la demanda.
- c) Por la causal quinta del art. 3 de la Ley de Casación por cuanto el fallo contiene resoluciones contradictorias o incompatibles.

## IV. PRECEPTOS JURÍDICOS VIOLADOS Y NORMAS JURÍDICAS INDEBIDAMENTE APLICADAS Y NO APLICADAS.-

### A. Resolución sobre un asunto ya no sujeto a litigio.-

La sentencia, para aceptar la demanda se fundamenta en que *“el examen de registrabilidad de las marcas en pugna debió hacerse separadamente; esto es haciendo comparaciones pertinentes entre la marca solicitada, frente a cada una de las marcas observantes”*, además indica que *“si se hace la comparación entre BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta) y El Extra Suave, de propiedad de la primera observante, fluye sin esfuerzo, que las marcas no son idénticas. Igualmente si se compara BELMONT EXTRA CUAVE (etiqueta), con BELMONT, motivo de la segunda observación, se concluye que entre éstas no existe la identidad exigida”*.

Como obra dentro del proceso y se incluye en el fallo emitido por la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, el 31 de enero de

2000, TANASA renuncia a la marca de fábrica El Extra Suave No. 1034.76 de 5 de abril de 1976, renuncia que es aceptada en resolución de 1 de febrero de 2000, por el Director Nacional de Propiedad Industrial, en virtud de que el término se ha convertido en un signo que en el comercio sirve para describir una de las características del producto que ampara dicha marca, como cigarrillos, siendo por tanto un término de uso común.

Por consiguiente, al ya no ser EL EXTRA SUAVE una marca, ya que TANASA renunció voluntariamente a ésta, los términos “extra suave” ya no debían entrar en el cotejo marcario y por tanto la Sala únicamente debía resolver sobre las marcas que estaban sujetas a litigio, esto es, la marca “BELMONT” de mi representada y la marca “BELMONT” unida al término descriptivo “extra suave” que pretenden registrar las empresas INVERSIONES PLURIMARCAS S.A. y BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED.

La Sala violó los arts. 273, 277 y 278 del Código de Procedimiento Civil al resolver sobre la identidad existente entre la marca “BELMONT EXTRA SUAVE” y “EXTRA SUAVE”, cuando esta última denominación ya no es una marca y por consiguiente ya no es materia del pleito.

**B. Norma de derecho indebidamente aplicada en la sentencia.-**

Para aceptar la demanda que pretende que la marca “BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta)” sea registrada en el Ecuador para proteger productos de la clase número 34, la sentencia se ampara en la disposición transitoria quinta de la decisión 313, dando una errada interpretación a ésta norma que establecía:

*“Los derechos de propiedad industrial concedidos válidamente en cualquiera de los países miembros.....gozarán de derecho preferente de registro .....siempre que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País Miembro donde se solicite dicho registro, que ampare los mismos productos o servicios, o productos o servicios similares de modo tal que puedan inducir al público a error.”*

La norma citada, aplicada correctamente, determina claramente que la marca BELMONT registrada por mi mandante y la pretendida marca

“BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta)” son confundibles. Tal confusión es real y se demuestra porque la marca BELMONT, acompañada de la descripción genérica “extra suave”, es idéntica a la marca BELMONT registrada por mí representada en Ecuador en 1963. Es indudable que la generalidad de los consumidores en el mercado va a asociar de inmediato que la marca solicitada ampara productos de PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., por lo que definitivamente va a inducir al público a error.

La Disposición Quinta Transitoria, reconoce el derecho preferente de registro a quien con anterioridad ha sido el titular del registro de una marca idéntica a la nueva que pretende registrarse. Sin embargo, la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1 ha manifestado en su sentencia que tal registro previo no tiene incidencia en el presente caso.

### **C. Norma de derecho no aplicada en la sentencia**

El fallo ha dejado de aplicar la disposición del Art. 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en cuya virtud los tribunales nacionales tienen la obligación de aplicar, para la resolución de los casos en que las normas comunitarias rigen, la interpretación prejudicial dada para el caso concreto, por la sentencia del Tribunal.

Especialmente la sentencia no aplica la conclusión primera de la interpretación prejudicial que para este caso determina que *“la marca, es todo signo visible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes idénticos o similares de otra. Los artículos 71 de la Decisión 313 y 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establecen que los requisitos que debe reunir un signo para que sea registrable, son: ser perceptible, ser distintivo y ser susceptible de representación gráfica. Además no deberá hallarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad que señalan las Decisiones citadas”*.

En correlación con lo expuesto, en la quinta conclusión de dicha interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consta lo siguiente:

*“No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o que se asemejen de tal manera a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, destinada a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que pueda inducir a los consumidores a error”.*

Aplicando esta interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se desprende que la solicitud de registro del signo “BELMONT EXTRA SUAVE”, con el que pretende protegerse productos de la clase internacional número 34 (cigarrillos), es ilegal e improcedente en razón de que existe en el Ecuador un signo idéntico ya registrado, “BELMONT”, que protege productos de idéntica naturaleza a los que pretende proteger el actor; lo cual obviamente induce a error entre el público consumidor; razón por la que, el signo solicitado no puede ser registrado.

#### **D. Incompatibilidad de las resoluciones contenidas en el fallo**

Como ha quedado dicho, la aceptación a la demanda, en sentencia, se fundamenta en que *“si se hace la comparación entre BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta) y El Extra Suave, de propiedad de la primera observante, fluye sin esfuerzo, que las marcas no son idénticas. Igualmente si se compara BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta), con BELMONT, motivo de la segunda observación, se concluye que entre éstas no existe la identidad exigida”.* No obstante, al propio tiempo, la sentencia reconoce que se han presentado los escritos correspondientes sobre la renuncia sobre la marca “EL EXTRA SUAVE” en virtud de que se ha convertido en un signo que en el comercio sirve para describir una de las características del producto que ampara dicha marca, siendo por tanto un término de uso común y además, la Sala manifiesta en el octavo punto de su sentencia, que no se puede pronunciar sobre esa marca, refiriéndose a EL EXTRA SUAVE, *“por haber desaparecido”.*

Al haberse reconocido en la sentencia la inexistencia de la marca EL EXTRA SUAVE por ser un término descriptivo, tal reconocimiento implica, necesariamente que la denominación “BELMONT EXTRA SUAVE” no se diferencia con la marca “BELMONT” ya que, el signo “BELMONT EXTRA SUAVE” es una reproducción idéntica del signo “BELMONT”, registrado en el Ecuador, unido al término descriptivo “EXTRA SUAVE”.

Es pues evidente la contradicción total de la sentencia, ya que, por un lado reconoce la inexistencia de la marca “EL EXTRA SUAVE” y, por otro lado, resuelve que tal descripción genérica es una marca que debe ser cotejada con la marca solicitada “BELMONT EXTRA SUAVE”.

Con tales declaraciones contradictorias e incompatibles, se ha violado por parte de la Sala la disposición del art. 278 del Código de Procedimiento Civil que obliga a que en la sentencia se resuelvan **con claridad** los puntos que fueren materia de resolución, fundándose en la Ley y en los méritos del proceso.

#### V. FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN POR LA CAUSAL CUARTA.-

Es obligación del juez el resolver el litigio exclusivamente sobre los puntos sobre los cuales se trabó la litis.

La parte actora en su demanda claramente reconoce que los términos “EXTRA SUAVE” son términos descriptivos para cigarrillos que pueden usarse libremente en el mercado. Del mismo modo, así lo reconoce la demandada cuando agrega al proceso copia de la renuncia voluntaria a la marca de fábrica El Extra Suave No. 1034.76 y de la aceptación de la renuncia por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial, por haberse convertido en un signo que en el comercio sirve para describir una de las características del producto que ampara dicha marca, como cigarrillos, siendo por tanto un término de uso común.

En efecto, si algo pide expresamente la parte actora es que “*se disponga la cancelación de la marca EL EXTRA SUAVE*” tanto que, manifiesta dentro de la demanda, que “*extra suave, constituye una forma de describir un tipo o calidad de cigarrillo*”.

Sin embargo, la sentencia resuelve, apartándose del asunto litigioso, que la demanda debe ser aceptada porque, entre otros, “*si se hace la comparación entre BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta) y El Extra Suave, de propiedad de la primera observante, fluye sin esfuerzo, que las marcas no son idénticas*”, desconociendo, en este momento de la sentencia, que la marca EL EXTRA SUAVE ya no se encontraba en existencia y que, como lo habían expresado las partes del proceso, tal término era y es descriptivo de un producto y no debía entrar en el cotejo marcario.

Por consiguiente, al aceptar la demanda, la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo se pronunció sobre un asunto que ya no era parte de la controversia, puesto que lo que debía resolver es si la marca "BELMONT" acompañada del término descriptivo "extra suave", es registrable frente a la identidad con la marca "BELMONT" de propiedad de mi representada.

#### VI. FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN POR LA CAUSAL PRIMERA.-

##### A.- Por aplicación indebida de normas de derecho.-

La sentencia acepta la demanda fundamentándose en la disposición transitoria quinta de la decisión 313, dando una errada interpretación a ésta norma.

Según establecía la Disposición Quinta Transitoria de la Decisión 313, gozaba de derecho preferente de registro en todo el territorio comunitario, el titular de una marca registrada, siempre que esta tenga una antigüedad superior a diez años y que no exista una marca idéntica previamente registrada en el país, en el que se quiera registrar la marca.

La marca BELMONT, acompañada de la descripción genérica "extra suave", es idéntica a la marca BELMONT registrada por mi representada en Ecuador en 1963. Por tal razón no existe derecho alguno para que se registre en Ecuador la marca BELMONT solicitada por las actoras.

La utilización de la marca BELMONT, dentro de la marca solicitada, afecta los derechos subjetivos de PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., en su calidad de titular en Ecuador de la marca BELMONT, más aún si se considera que la descripción "extra suave" es comúnmente utilizada para describir productos de la clase internacional No. 34 (cigarrillos) y no causa distintividad alguna.

En conclusión, la Disposición Quinta Transitoria, reconoce el derecho preferente de registro a quien con anterioridad ha sido el titular del registro de una marca idéntica a la nueva que pretende registrarse. Este principio es plenamente corroborado en la jurisprudencia y la doctrina y sin embargo, en la sentencia, la Sala ha determinado que el hecho que mi

representada es titular de la marca BELMONT, registrada bajo el No. 532/63 *“no tiene incidencia en este proceso”*.

**B.- Por falta de aplicación de normas de derecho.-**

La obligación fundamental de los señores Ministros de la Segunda Sala del Tribunal Distrital Contencioso Administrativo No. 1 era, para resolver este caso, aplicar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Para ello, se solicitó la interpretación prejudicial, de acuerdo con lo previsto en el art. 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Dicha interpretación consta en el fallo que obra del proceso, de fecha 15 de abril de 2002. Según tal interpretación *“no son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen de tal manera a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, destinada a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que pueda inducir a los consumidores a error”*. Por consiguiente, al aplicar la interpretación se desprende que la solicitud de registro del signo “BELMONT EXTRA SUAVE”, con el que pretende protegerse productos de la clase internacional número 34, es ilegal e improcedente, en razón de que existe en Ecuador un signo idéntico ya registrado, “BELMONT”, que protege productos de idéntica naturaleza al que pretende proteger el actor; lo cual obviamente induce a error entre el público consumidor.

En conclusión, la sentencia no ha aplicado el art. 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, como consecuencia de ello, no ha aplicado la interpretación dada por dicho Tribunal para este caso concreto, dejando con ello de aplicar las normas comunitarias referentes a los requisitos que debe reunir un signo para que sea registrable.

**VII. FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN POR LA CAUSAL QUINTA.-**

Una sentencia que contiene dos declaraciones totalmente incompatibles no puede subsistir. No puede afirmarse que para reconocer el derecho de registro de una marca se le ha comparado con otra “marca”, como es el caso de la comparación de la marca solicitada BELMONT EXTRA SUAVE con “la marca” EL EXTRA SUAVE, pero al mismo tiem-



po se afirme, como lo hace la sentencia, la inexistencia de la marca "EL EXTRA SUAVE".

No procede el registro del signo "BELMONT EXTRA SUAVE", porque no puede registrarse un signo carente de carácter distintivo, formado por términos descriptivos del producto que se pretende proteger, como es "extra suave", y por un término idéntico al signo "BELMONT", registrado por PHILIP MORRIS PRODUCTS INC.

### VIII. PRETENSIÓN

En virtud de este recurso de casación, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, a la cual corresponde conocer de la causa, casará la sentencia dictada, la dejará sin efecto y, en una nueva sentencia, sobre la base de los mismos hechos que se declaran probados en el fallo, declararán sin lugar la demanda planteada.

### IX. CAUCIÓN

El art. 11 de la Ley de Casación dispone que:

*"quien haya interpuesto recurso de casación podrá solicitar que se suspenda la ejecución de la sentencia o auto recurrido rindiendo caución suficiente sobre los perjuicios estimados que la demora en la ejecución de la sentencia o auto pueda causar a la contraparte.*

*El monto de la caución será establecido por el juez o el órgano judicial respectivo, en el término máximo de tres días....."*

Por consiguiente solicito que la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1, fije el monto de la caución conforme a los instructivos establecidos por la Corte Suprema de Justicia, monto que servirá para efectos de liquidar y pagar los daños y perjuicios que se pudieren causar en la demora de la ejecución de la sentencia en el evento en que se rechace la presente acción.

Las notificaciones que correspondan las continuará recibiendo PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. en la casilla judicial No.572.

El poder que legitima mi intervención, a nombre de PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., obra de autos. Firmo en calidad de mandatario y defensor de la citada compañía.