

ALEGATO

Alejandro Ponce Martínez

SEÑORES JUECES DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

Yo, Dr. Alejandro Ponce Martínez, en mi calidad de mandatario de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., dentro del recurso de casación No. 347-2006-AB, respecto a los argumentos que fueron expuestos por el abogado defensor de las compañías Inversiones Plurimarcas S.A. y British American Tobacco Company Limited, en la audiencia informal que tuvo lugar el día 9 de julio de 2009, me permito referirme a ustedes en los siguientes términos:

I.- LA DISPOSICIÓN QUINTA DE LA DECISIÓN 313 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA NO ES APLICABLE PARA RESOLVER LA PRESENTE CAUSA.

Uno de los argumentos de las compañías Inversiones Plurimarcas S.A. y British American Tobacco Company Limited ha sido afirmar que la marca, cuyo registro pretenden, BELMONT EXTRA SUAVE no es idéntica a la marca BELMONT registrada, con anterioridad, desde el año de 1963, de propiedad de mi mandante. Bajo este argumento, pretenden sostener que a la presente causa se debe aplicar la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313, hoy derogada, que disponía lo siguiente: *“Los derechos de propiedad industrial concedidos válidamente en cualquiera de los Países Miembros, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Decisión, que versen sobre marcas registradas con una antigüedad superior a diez años, gozarán del derecho preferente de registro en el resto de los Países Miembros y por el término de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, 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”*.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al resolver la interpretación prejudicial No. 44-IP-2002 sobre este caso y que consta de autos, en el acápite VII al analizar LA APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO, indicó expresamente lo siguiente: *“En el presente caso, el 12 de febrero de 1993 la empresa Inversiones Plurimarca C.A. solicitó el registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE, fecha en que se encontraba vigente la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mientras que la resolución expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial es de 15 de julio de 1997, fecha en la que ya se encontraba vigente la Decisión 344.*

Sin embargo, durante el lapso transcurrido entre la presentación de la solicitud para el registro marcario y la evaluación y pronunciamiento de la autoridad competente, tuvieron vigencia dos decisiones sobre Propiedad Industrial, la 313 y la 344; por lo que es pertinente señalar lo manifestado por este Tribunal de Justicia en la sentencia recaída dentro del Proceso 4-IP-95, al referirse a los efectos de la determinación de la norma vigente para la fecha del acto administrativo: “Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto ...” (Proceso 4-IP-95. Marca: GRANOLAJET, G.O.A.C. Nro. 253 de 7 de marzo de 1997). (las negrillas me pertenecen).

Por tanto, el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina , específicamente al referirse al presente caso, indicó que la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que se encontraba vigente a la fecha en que Plurimarca C.A. solicitó el registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE, no es aplicable por cuanto para juzgar la legalidad del acto impugnado se debe, obligatoriamente, aplicar las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino vigente a la época en que sea adoptada la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo. Tomando en cuenta que dicha interpretación prejudicial es de cumplimiento obligatorio y por tanto debió ser adoptada y no ignorada como ocurrió en la sentencia que fue dictada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito

A mayor abundamiento, cito varias otras varias sentencias emitidas por el Tribunal Andino en este sentido:

“Las normas del ordenamiento jurídico comunitario vigentes al momento de adoptarse las decisiones administrativas internas que pongan fin a una actuación de esta naturaleza, son aplicables para juzgar la legalidad del acto administrativo producido durante su vigencia.”¹

“Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquéllas.”²

“Conforme a lo previamente considerado, resulta claro para este Tribunal que: “Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al momento de adaptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas. (Sentencia emitida el 15 de diciembre de 1996, en el proceso 4-IP-95, caso “GRANOLAJET”, que recoge la ya reiterada tradición jurisprudencial del Tribunal Andino, sentada a partir del fallo producido en el proceso 1-IP-94, “SOCIEDAD COMIDAS RAPIDAS Mc. POLLO S.A.”).

Así, de los hechos y del derecho invocados en la demanda interna que suscitó la presente interpretación, se desprende que la Resolución No. 002242 del 23 de marzo de 1990 por la cual se concedió el registro de la marca CANALI a la Sociedad TEXTRON LTDA., fue expedida en vigencia de la Decisión 85 de la Junta del Acuerdo de Cartagena; pero en cambio la acción encaminada a obtener la nulidad de ese registro, intentada por la Sociedad CANALI S.P.A., se instauró a la luz de la Decisión 344, y debe por tanto ser resuelta conforme a la tramitación procedimental contenida en la Decisión 344.”³

¹ Tribunal Andino de Justicia, Registro Oficial 903, 13 de marzo de 1996, PROCESO No. 07-IP-95 (CONTINUACION) Solicitud de Interpretación Prejudicial del inciso 1o. del artículo 65 de la Decisión 85, hoy artículo 81 de la Decisión 313; de los literales a) y c) del artículo 58 de la Decisión 85 y h) del artículo 72 de la Decisión 313; y de los artículos 64 y 65 de la Decisión 85, hoy artículo 85 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena. Formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Doctor Yesid Rojas Serrano. Expediente Nacional No. 2606; caso de Sociedad Espumas Plásticas S.A.

² Tribunal Andino de Justicia, Registro Oficial 23, 14 de Marzo de 1997, PROCESO 8-IP-94

³ Tribunal Andino de Justicia, Registro Oficial 344, 22 de Junio de 1998, PROCESO 28-IP-95.

II.- LA MARCA BELMONT ES IDÉNTICA A LA MARCA BELMONT

Es más, el argumento de las compañías Inversiones Plurimarcas S.A. y British American Tobacco Company Limited, de que la normativa comunitaria exigía a la luz de la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313, que las marcas en disputa no sean idénticas, cae por su propio peso. Conforme consta de autos, las compañías pretenden el registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE. **Sin embargo ellas mismas han reconocido, que la denominación genérica EXTRA SUAVE⁴ es de uso común que describe la calidad del producto y por tanto no es sujeta a registro alguno.**

De ello resulta que la marca que se pretende registrar es BELMONT contra la idéntica marca BELMONT, registrada con anterioridad y de propiedad de mi mandante.

Resulta evidente, de evidencia absoluta, que BELMONT acompañada del término descriptivo “extra suave” no es una denominación distintiva ni diferente frente a BELMONT de propiedad de Philip Morris Products S.A.

III.- LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA BELMONT EXTRA SUAVE SE BASA EN EL DERECHO PREFERENTE DEL REGISTRO VENEZOLANO, PAÍS QUE DEJÓ DE SER MIEMBRO DE LA CAN.

Las compañías actoras, solicitaron en el Ecuador, el registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE, fundamentándose en el derecho preferente del registro dicha marca en Venezuela. Sin embargo como es de conocimiento público y notorio la República Bolivariana de Venezuela, ya no es miembro de la Comunidad Andina de Naciones, pues dicho país denunció el Tratado Subregional aproximadamente hace tres años. Por tanto, el derecho preferente del que pretenden creerse asistidas ya no es aplicable, por cuanto dicho registro fue otorgado en Venezuela,

⁴ La denominación EL EXTRA SUAVE, dejó de ser una marca en virtud de la renuncia realizada por Tanasa y por haberse convertido, dicha denominación, en un signo que en el comercio sirve para describir una de las características del producto (cigarrillos), resultando ser un término de uso común.

que hoy en día, al no ser miembro de la Comunidad Andina no puede invocar la aplicación de ninguna norma legal comunitaria. El Acuerdo de Cartagena y las demás normas secundarias de la CAN dejaron de ser aplicables con Venezuela cuando tal República dejó de ser miembro de la CAN, luego de denunciar el citado Tratado internacional.

IV.- EL REGISTRO DE UNA MARCA ES TERRITORIAL Y, POR ELLO, PHILIP MORRIS ES LA TITULAR DEL REGISTRO EN EL ECUADOR.

Ni Inversiones Plurimarcas S.A. ni British American Tobacco Company Limited, tienen derecho alguno sobre la marca BELMONT en el Ecuador. De ella su único titular es Philip Morris Products S.A. Por ello no es admisible el argumento de que por tener registrada dicha marca en otros países, debe violarse el derecho exclusivo de Philip Morris en el Ecuador, conforme lo insinuó el apoderado de Inversiones Plurimarcas S.A. y British American Tobacco Company Limited en la citada audiencia.

Por ello y, sobre todo, por las razones expresadas tanto al interponer el recurso de casación cuanto al alegar por escrito, se servirán aceptar el recurso de casación, dejar sin efecto la sentencia de instancia y rechazar, como lo hizo el Director Nacional de Propiedad Industrial, el registro de la solicitud presentada por Inversiones Plurimarcas S.A. y British American Tobacco Company Limited.

Firmo en mi calidad de mandatario de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.