

ALEGATO, DENTRO DEL PROCESO DE CASACIÓN

Alfredo Gallegos Banderas¹

SEÑORES MINISTROS (SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA JUSTICIA):

Yo, Dr. Alfredo Gallegos Banderas, en mi calidad de mandatario de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., comparezco ante ustedes en el recurso de casación No. 347-2006 AB para presentar el siguiente informe en derecho que recoge los argumentos expuestos en la audiencia de estrados que se llevó a cabo el 7 de abril de 2008:

I.- NATURALEZA DEL RECURSO DE CASACIÓN.-

El recurso de casación no es una nueva instancia, por ello es inadmisibles que la parte demandada haya introducido en la audiencia en estrados elementos totalmente ajenos a lo que constituye la casación interpuesta por mi representada (que una empresa filial de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. exportaba cigarrillos BELMONT a Venezuela a través de Curaçao o que existen otros países, fuera de Ecuador, que PHILIP MORRIS no tiene registrada la marca BELMONT (sino British American Tobacco Company). No puede tomarse en cuenta algo que no forma parte del recurso de casación planteado por PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

II.- LA CONTROVERSIA

1. PHILIP MORRIS INCORPORATED registró, bajo el No. 532-63, la marca BELMONT en Ecuador hace más de cuarenta años, en diciembre de 1963. Posteriormente mediante transferencia número 159 del 12 de julio de 1985, PHILIP MORRIS INCORPORATED transfirió la marca a su filial TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA), el 6 de agosto de 1991 la filial de PHILIP MORRIS, INDUSTRIAS DE

¹ Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual.

TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. (ITABSA) se convirtió en propietaria de la marca. Después de algunas transferencias de la marca BELMONT a varias filiales de PHILIP MORRIS en Ecuador, mediante documento de cambio de nombre 783 del 21 de diciembre del 2001, la actual propietaria de la marca es PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

2. En abril de 1976, la compañía ecuatoriana TANASA, como se dijo antes, filial de PHILIP MORRIS, registró en Ecuador la marca El Extra Suave – hoy el registro ha sido cancelado.
3. La compañía INVERSIONES PLURIMARCAS C.A., es una compañía venezolana, cuyo único accionista es la C.A. CIGARRERA BIGGOT SUCESORES, compañía que en agosto de 1987 celebró una transacción con PHILIP MORRIS INC., antecesora en el derecho sobre la marca BELMONT, en cuya virtud, C.A. CIGARRERA BIGGOT SUCESORES reconoció que ningún derecho tiene sobre la marca BELMONT EN ECUADOR, cuando convino en allanarse a la demanda de nulidad de un registro ilegalmente obtenido por dicha compañía en el Ecuador en 1976. Posteriormente a ello, y a pesar del acuerdo firmado, INVERSIONES PLURIMARCAS S.A., cuya principal accionista es C.A. CIGARRERA BIGGOT SUCESORES, solicitó el registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE en Ecuador.
4. Al ser la compañía TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA), propietaria de la marca “EL EXTRA SUAVE” –hoy cancelado-, y la compañía INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. (ITABSA), propietaria de la marca de fábrica “BELMONT” registrada bajo el número 532-63, desde el año 1963, para proteger productos de la clase internacional No. 34, es decir propietaria de una marca preexistente desde 1963 y además notoria en el Ecuador, presentaron, el 19 de mayo de 1994, observación al registro de la marca “BELMONT EXTRA SUAVE” solicitada por INVERSIONES PLURIMARCAS S.A., para proteger productos contenidos en la clase internacional Num. 34.
5. Las observaciones presentadas por las compañías TANASA e ITABSA, por ser legales y procedentes, dieron lugar a que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial las acepte y por tanto rechace mediante resolución No. 0959905 de 15 de julio de 1997, la solicitud de registro de la marca solicitada INVERSIONES PLURIMARCAS S.A..

6. El 10 de octubre de 1997, las compañías INVERSIONES PLURIMARCAS S.A. y BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, al no encontrarse de acuerdo con la resolución expedida por el Director de la Propiedad Industrial, interpusieron recurso subjetivo o de plena jurisdicción en contra de la resolución No. 0959905. Dicho recurso correspondió conocer a la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 1, dentro del juicio signado con el número 4250 CSA.
7. El 31 de enero de 2000, TANASA renunció al registro de la marca de fábrica El Extra Suave No. 1034.76 de 5 de abril de 1976, renuncia que fue aceptada en resolución de 1 de febrero de 2000, por el Director Nacional de Propiedad Industrial, en virtud de que el término se había 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 lo tanto, la controversia sometida ante la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, se limitó a si la marca BELMONT de propiedad de PHILIP MORRIS desde 1963, se parece y puede causar confusión frente a la marca BELMONT solicitada por Inversiones Plurimarcas S.A, y British American Tobacco Company, seguida del término genérico y de uso común en la industria de cigarrillos “extra suave”.

III.- LA INTEPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN.-

1. Dentro del juicio 4250 CSA, de conformidad con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fecha 15 de abril del 2002, la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, solicitó al Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones la interpretación prejudicial de varias normas de la Decisiones 313, 344 y 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Así con fecha treinta de abril del 2003, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emitió su interpretación la misma que, de conformidad con lo que manda el Art. 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debió ser adoptada en la Sentencia dictada por la Segunda Sala del

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito dentro del juicio 4250 CSA.

2. En la interpretación dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso, se recogen todos los planteamientos de mi mandante, concluyendo que: i) no procede el registro de un signo que incurra en una de las prohibiciones de registro, como la falta de distintividad y la imposibilidad de distinguir sus productos en el mercado en relación a los de terceros, que induzca a un riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor; ii) que no procede el registro de una marca idéntica a una previamente registrada en el país miembro donde se solicite el registro, que ampare los mismos productos o servicios o similares de modo tal que pueda inducir a error; y, iii) que el derecho preferente de registro en el territorio comunitario rige siempre que no exista una marca previamente registrada en el País en que se quiera registrar la misma marca.
3. La conclusión primera de la interpretación prejudicial 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”*.
4. 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”*.
5. Aplicando esta interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se desprende que la solicitud de registro del signo “BELMONT” seguida del término descriptivo y de uso común “EXTRA SUAVE”, con el que pretende protegerse productos de la clase internacional número 34 (cigarrillos), no es procedente 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.

IV.- LA SENTENCIA DE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 1.-

1. La Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, en fallo de. 1 de marzo de 2005, aceptó la demanda propuesta por las empresas INVERSIONES PLURIMARCAS S.A. y BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, y dispuso 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 desde 1963 y a pesar de que el término EXTRA SUAVE es descriptivo. Lo anterior no obstante las claras conclusiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida dentro del juicio 4250 CSA, las cuales de conformidad con lo dispuesto en el Art. 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina debieron obligatoriamente ser aplicadas por el tribunal nacional.
2. En la mencionada sentencia de 1 de marzo de 2005, la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, sin aplicar de forma alguna la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del juicio 4250 CSA, y desestimando la identidad absoluta entre la marca de mi representada “BELMONT” (registrada en Ecuador por mi representada desde 1963), y la marca que se pretende registrar “BELMONT” seguida de la descripción común “EXTRA SUAVE”, concluye en el numeral séptimo de la sentencia, que el registro anterior de una marca idéntica, como es la marca “BELMONT” de propiedad de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. “*es irrelevante*”, consecuentemente dispone el registro de la marca BELMONT seguida de la descripción genérica EXTRA SUAVE a favor de BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY y de Inversiones Plurimarcas S.A.
3. 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 registrosiempre 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.”*

4. La norma citada, interpretada correctamente, como lo hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el fallo pertinente, 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 mi 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, por lo que definitivamente va a inducir al público a error.
5. 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.
6. La Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, al aceptar la demanda resuelve 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*”.

7. 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 ” 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”.
8. 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.
9. 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 renunció 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.
10. 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.

11. La Sala violó los arts. 273, 277 y 278 del Código de Procedimiento Civil al resolver sobre la posibilidad de confusión entre la marca "BELMONT EXTRA SUAVE" y "EXTRA SUAVE", cuando ésta última denominación ya no es una marca y por consiguiente ya no es materia del pleito.
12. La sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1, el 1 de marzo de 2005, impugnada a través de la casación, 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 y a pesar de que el término EXTRA SUAVE es descriptivo y por lo tanto no es marca, y a pesar de que la marca BELMONT de propiedad de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. **es idéntica** a la marca BELMONT (etiqueta) que pretende registrar BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY e INVERSIONES PLURIMARCAS S.A., dejando de aplicar así la disposición del Art. 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

V.- EL RECURSO DE CASACIÓN PROPUESTO POR PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A..-

El recurso de casación interpuesto por PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., se basó en:

1. En la causal cuarta del Art. 3 de la Ley de Casación, por cuanto la sentencia resuelve sobre un asunto que no fue materia del litigio. 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. 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 ello, la sentencia ha resuelto sobre algo que ya no era objeto de la demanda.

2. En la causal quinta del Art. 3 de la Ley de Casación, esto es por contener la sentencia resoluciones contradictorias e incompatibles, pues, 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 tiempo se afirme, como lo hace la sentencia, la inexistencia de la marca “EL EXTRA SUAVE”.
3. En la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación por errada interpretación de la disposición transitoria quinta decisión 313 del Acuerdo de Cartagena. 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 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 desde 1963 “no tiene incidencia en este proceso”.

4. En la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación por falta de aplicación 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 andinas rigen, la interpretación prejudicial dada, para el caso concreto, la sentencia del Tribunal. La interpretación del Tribunal, concluye en especial que *“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.

5. La obligación de aplicar la interpretación prejudicial dada para el caso concreto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para la resolución de los casos en que las normas comunitarias andinas rigen, ha sido recientemente reconocida por la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, la misma que, dentro del juicio 431-2006 seguido por McDonald’s Corporation, representada por Quevedo & Ponce, en contra de Olga Beatriz Romero, en el numeral 10 de la parte resolutoria del fallo dictado dentro del mencionado proceso acoge el análisis y criterio expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del caso, en el sentido que *“la naturaleza de la protección que la ley otorga a la marca notoria es en beneficio no sólo de su titular que goza de un derecho individual, sino del consumidor cuya protección va en interés general de la comunidad;... En cuanto al interés general, es al juez o al*

funcionario administrativo competente (oficina nacional competente) a quien corresponde la apreciación de las circunstancias de notoriedad, pues es él quien debe decidir, incluso de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que pueda crear confusión con otra considerada como notoriamente conocida” y que “el régimen de propiedad industrial está dirigido a proteger al productor al procurar la erradicación de prácticas de competencia desleal en el mercado que van directamente en contra de los intereses de los competidores, a fin de que se mantenga inalterada y sin menoscabo la posición que los productores y distribuidores hayan alcanzado mediante su esfuerzo legítimo en la conquista de mercados para sus productos” reconociendo así la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, así como ya ha venido siendo reconocido por la propia Corte Suprema desde 1989, “la necesidad que tienen los seres humanos y las naciones de relacionarse y establecer nexos de diferente índole que han obligado al legislador a admitir las normas de carácter supranacional, cuyo respeto garantiza el normal desenvolvimiento de dichas relaciones en el concierto internacional, las que no pueden sustraerse de las mínimas fórmulas de respeto, reciprocidad y equidad que regulan las relaciones internas..”

VI.- PETICIÓN:

En consecuencia de todo lo expuesto, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. respetuosamente pide que la Sala case la sentencia impugnada y la deje sin efecto, acogiendo los fundamentos del recurso de casación interpuesto, y dicte una nueva sentencia, en la cual, por las razones expuestas, rechace la demanda interpuesta por BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY e INVERSIONES PLURIMARCAS S.A.

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