



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 82-IP-2001.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), y 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio del artículo 128 de la misma Decisión. Actor: LUIS ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ Y OTRO. Marca: "QUIEBRA - CANTO". Proceso interno N° 5331	1
Proceso 5-IP-2002.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: LIBARDO RIVERA. Marca: "BAZZER". Proceso interno N° 6653	10
Proceso 14-AN-2001.-	Acción de Nulidad interpuesta por el Abogado César Moyano Bonilla, contra los artículos 1, 2 y 279 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, el 14 de septiembre del 2000	18
Proceso 79-IP-2001.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 6308. Actor: LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. Marca: "LELY LUCE LINDA"	27

PROCESO 82-IP-2001

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), y, 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio del artículo 128 de la misma Decisión. Actor: LUIS ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ Y OTRO. Marca: "QUIEBRA - CANTO". Proceso interno N° 5331.

Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veinte días del mes de febrero del año dos mil dos. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por

el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Manuel S. Urueta Ayola.



VISTOS

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 11 de diciembre del año 2001, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y, que en consecuencia fue admitida a trámite, por medio de auto de 25 de enero del año 2002.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Partes.

Actúan como demandantes, los cónyuges LUIS ANTONIO PEÑA RODRÍGUEZ y MARIA AMANDA CLAVIJO DE PEÑA; siendo demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado, el señor ALVARO ENRIQUE MANOSALVA CORREDOR.

1.2 Actos demandados.

La interpretación se plantea en razón de que los cónyuges LUIS ANTONIO PEÑA RODRÍGUEZ y MARIA AMANDA CLAVIJO DE PEÑA demandan ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 10860, de 26 de junio de 1998, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió el registro de la marca mixta "QUIEBRA-CANTO", destinada a proteger servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor ALVARO ENRIQUE MANOSALVA CORREDOR.

Solicitan, además, que luego de la nulidad de la Resolución antes citada, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro N° 209579 de 26 de junio de 1998, correspondiente a la marca comercial QUIEBRA-CANTO (mixta).

1.3 Hechos relevantes.

En el escrito presentado por el Juez Consultante, la instancia relievra los siguientes aspectos:

a) Los hechos

1. El 4 de diciembre de 1997, el señor ALVARO ENRIQUE MANOSALVA CORREDOR pre-

sentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para obtener el registro de la marca comercial QUIEBRA-CANTO (mixta), para distinguir, como se ha dicho, los servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza ¹.

2. La solicitud en referencia fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, N° 458 de 31 de marzo de 1998.
3. Luego de publicado el extracto, no fueron presentadas observaciones por parte de terceros.
4. El 26 de junio de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 10860, concede registro para la marca mixta QUIEBRA-CANTO, en favor del señor Alvaro Enrique Manosalva Corredor, con vigencia de diez (10) años.
5. Los cónyuges LUIS ANTONIO PEÑA RODRÍGUEZ y MARIA AMANDA CLAVIJO DE PEÑA, domiciliados en Santa Fe de Bogotá, C.D., Colombia, mediante apoderada, presentaron demanda de nulidad de la Resolución N° 10860, expresando que, el 4 de mayo de 1995 ellos adquirieron el establecimiento comercial denominado QUIEBRA-CANTO, ubicado en la carrera 15 N° 79-28, registrado con matrícula N° 326943, de 29 de abril de 1988, haciendo uso desde ese entonces del nombre comercial QUIEBRA-CANTO, adquirido junto con el negocio, para distinguir sus servicios.
6. El 18 de septiembre de 1995, los cónyuges LUIS ANTONIO PEÑA RODRÍGUEZ y MARIA AMANDA CLAVIJO DE PEÑA, presentaron ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia el depósito del nombre comercial QUIEBRA-CANTO, el que ha sido concedido mediante Resolución N° 20506, de 17 de noviembre de 1995, para amparar actividades comprendidas en la clase 42 de Clasificación Internacional de Niza.

¹ **Clase 42:** Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases.

**b) Escrito de demanda**

Los cónyuges LUIS ANTONIO PEÑA RODRÍGUEZ y MARIA AMANDA CLAVIJO DE PEÑA, por intermedio de su apoderada, fundamentan su demanda argumentando que son propietarios del establecimiento comercial QUIEBRA-CANTO desde el 4 de mayo de 1995, establecimiento dedicado a actividades de restaurante, taberna, cultura y galería bar, según se puede apreciar en el registro mercantil.

Expresan que "... desde entonces mis mandantes han venido utilizando en forma pública, eficaz e ininterrumpida en el comercio tanto el nombre comercial QUIEBRA-CANTO para identificarse como empresario en el mercado, así como la marca QUIEBRA-CANTO (MIXTA) para distinguir sus servicios".

Señala que al adquirir el negocio, "...dentro de dicho documento aparece claramente establecido que se entiende cedido el derecho de dominio, posesión, explotación, **razón social nombre comercial**".

Aluden que la sociedad constituida solicitó su depósito ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para obtener la prueba de su titularidad y garantizar su propiedad, y que esa Entidad, mediante resolución N° 20506, de 17 de noviembre de 1995, les otorgó el depósito del nombre comercial QUIEBRA-CANTO (MIXTO).

Piden además los demandantes, que se ordene la cancelación del Certificado de Registro N° 209579 de 26 de junio de 1998, concedido en favor de ALVARO ENRIQUE MANOSALVA CORREDOR respecto de la marca QUIEBRA-CANTO (mixta), para amparar servicios comprendidos también en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Denuncian la violación por parte de la Administración demandada, de los artículos 81; 82 literales a) y h); y, 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señalando que "... entre las expresiones QUIEBRA-CANTO (MIXTA) que conforman no solo el nombre comercial de mi mandante sino a su vez la marca con la que identifica sus productos, y, QUIEBRA CANTO (MIXTA) existen evidentes similitudes de orden visual, ortográfico, fonético y conceptual que inducen al público a error o confusión".

En la demanda destacan jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los expedientes N° 2988 actor: Alimentos Congelados Alcatraz; N° 3971 actor: Sociedad Manuelita S.A. (proceso 20-IP-97); N° 2977 actor: Foschi y Carrillo Foca Ltda.; y, N° 3633, marca: La Nación, La Noticia Independiente (proceso 1-IP-87).

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de Apoderado, contesta la demanda oponiendo, en términos generales, las siguientes excepciones:

- Con la expedición del acto administrativo acusado no se incurrió en violación alguna de las normas invocadas y, aquel se ajustó plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
- Existe legalidad y validez de la resolución impugnada.
- Expresa que "si bien existen similitudes en la parte denominativa, la parte figurativa que es la preponderante en la marca registrada QUIEBRA-CANTO es completamente distinta al modelo adjunto al depósito comercial QUIEBRA-CANTO".
- Señala que "efectuando el examen sucesivo y comparativo de la marca "QUIEBRA-CANTO (mixta)" frente al depósito comercial "QUIEBRA-CANTO", según modelo adjunto, se concluye en forma evidente que entre éstos no existen semejanzas entre sí capaces de que conlleven confundibilidad entre las mismas, fundamentalmente en su aspecto gráfico y por lo tanto, no existe riesgo de confusión en el consumidor".
- Se hace además referencia a jurisprudencia sentada por este Tribunal en los Procesos N° 14-IP-98, 22-IP-96.
- Solicita de manera expresa, entre la prueba pedida, la interpretación prejudicial de este Organismo Jurisdiccional.

d) Tercero interesado

El señor ALVARO ENRIQUE MANOSALVA CORREDOR, domiciliado en la ciudad de Santa Fé de Bogotá, D.C., a través de apoderada, señala que se "opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por cuanto carecen de fundamento legal y fáctico".



Manifiesta acerca de la adquisición del establecimiento junto con la aludida cesión de derechos sobre el nombre, que“es importante tener en cuenta que dicha venta, y en especial la que se refiere a la cesión del nombre comercial obedece a una venta de cosa ajena, toda vez que el nombre comercial es y ha sido desde su creación de propiedad exclusiva de mi poderdante **Alvaro Enrique Manosalva**, tal y con lo demostraré y no de **Luis Francisco Rojas Vega**; en consecuencia dicha cesión debe estar sujeta a la ratificación del propietario”.

Argumenta que “El nombre comercial **Quiebra Canto** ha sido desde el año 1979, de propiedad de **Alvaro Enrique Manosalva**; téngase en cuenta que los derechos sobre un nombre comercial se adquieren, de conformidad al artículo 603 del Código de Comercio por el primer uso, sin necesidad de registro y en consecuencia cualquier cesión que haga un tercero, como es el caso que nos ocupa, deberá estar sujeta a la ratificación de quien ha ejercido desde su creación el uso de dicho nombre comercial, de conformidad a lo preceptuado en nuestro Código Comercial”.

Al hacer consideraciones en torno al artículo 128 de la Decisión 344, relacionado al nombre comercial, dice que “.....el derecho a un nombre comercial se adquiere por el primer uso sin necesidad del registro”, además, considera que “....Los demandantes no son los que usaron por primera vez el nombre comercial **Quiebra Canto**, por lo que su depósito no les dá derecho alguno sobre este nombre comercial. Tal y como lo manifiesta la Superintendencia de Industria y Comercio, el depósito simplemente hace resumir el primer uso, presunción que es legal y por lo tanto admite prueba en contrario”. Expone que, “....con este escrito pruebo no solamente que **Alvaro Manosalva Corredor** fue el primero que utilizó el nombre comercial y la marca **Quiebra Canto**, sino que ha mantenido dicho uso logrando tal y como lo he manifestado, crear y mantener todo un patrimonio cultural hasta la fecha”.

Finalmente, sostiene que el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece la obligación de proteger el nombre comercial sin la necesidad del depósito o registro, salvo que la legislación interna señale algo diferente. La Legislación interna de Colombia, dice, “...señala que el derecho a un

nombre comercial se adquiere por el primer uso sin necesidad de registro”.

Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal,

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

La consulta sobre interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha dispuesto que se solicite a este Organismo la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), y 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo establecido por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184), vigente en la fecha de esa determinación.

No obstante que la interpretación solicitada ha sido formalizada por medio de oficio de 23 de agosto del 2001, fecha en la cual se encuentra vigente ya la Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, reformativa del Estatuto de este Tribunal aprobado mediante Decisión 184 y aludido por el solicitante, el Organismo procede a atender el requerimiento formulado, por considerar que los cambios introducidos por la Decisión 500, no alteran los requisitos estatutarios exigidos por el artículo 61, los cuales en esencia se mantienen en el actual artículo 125.

Resuelve este Tribunal realizar adicionalmente y de oficio, la interpretación del artículo 128 de



la misma Decisión, que corresponde a normas comunitarias aplicables a la controversia sometida a la decisión de la Instancia Judicial requirente de la interpretación prejudicial.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

Corresponden a los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

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

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

“Artículo 82.- *No podrán registrarse como marcas los signos que:*

“a) *No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;*

(...)

“h) *Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;*

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

(...)

“b) *Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.*

“Artículo 128.- *El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sis-*

tema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.”

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

La marca se define como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

El artículo 81 enumera los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servi-



cio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos.

c) Susceptibilidad de representación gráfica

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

5. CLASES DE MARCAS

La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en correspondencia a la estructura del signo.

a) La marca denominativa, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: *las marcas sugestivas* que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y *las marcas arbitrarias* en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto.

Las marcas caprichosas o de fantasía no tienen ninguna connotación conceptual, es decir, son marcas que nacen del acuíñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

b) La marca gráfica, es definida como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de

evocar una figura que se caracteriza por su estructura o forma externa.

“Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica; y el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos... pp. 29 y ss).

c) La marca mixta está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Sobre la determinación de los elementos más característicos y de mayor ingerencia para el cotejo de las marcas mixtas ha declarado este Tribunal:

“Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante, dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

“Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión”.²

² Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. N° 39 de 24 de enero de 1989. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA



Realizada la comparación entre las marcas mixta y gráfica, se concluye que si en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

6. EXCEPCIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO.

a) Denominaciones no susceptibles de ser consideradas como marca

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado como marca.

El literal a) establece que no podrán registrarse como marca los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable como marca, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81, esto es, perceptibilidad, distintividad y representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que sobre el signo se pueda realizar una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.

El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar si no incurre en alguna o algunas de las excepciones a la irregistrabilidad antes aludidas, principalmente, en este caso, las contempladas en los literales a) y h) del artículo 82 de la Decisión 344.

b) Denominaciones que pueden producir engaño

El literal h) del artículo 82 de la referida Decisión, considera entre esas prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar a los productos y a

los servicios de un comerciante diferenciándolos de los de otro.

En reiteradas ocasiones este Tribunal ha expuesto:

“De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.

“Para ello, deberá también tomarse en cuenta los canales comerciales hacia los cuales van dirigidos ambos productos que pugnan entre sí, su campo operativo, la identidad o disparidad de las áreas comerciales y los medios que se utilizan para llegar al consumidor.”³

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO

Identidad o semejanza con un nombre comercial

El artículo 83, literal b) dispone, *que no se pueden registrar como marcas aquellos signos que sean idénticos o que se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con la legislación interna de cada País Miembro y, siempre que induzca al público a error.*

Al respecto este Tribunal ha sostenido:

“A partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se empieza, en el derecho comunitario andino, a darse protección al nombre comercial frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse a aquél puedan inducir a error a los consumidores. Posteriormente, en el literal b) del artículo 73 de la Decisión

³ Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del 2001, marca: “SUSSEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



313 se dispuso, que no podían registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros “*sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error*”. Tal disposición se repite en forma textual en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, que es la norma que toma ahora en consideración El Tribunal para efectos de su interpretación.

“El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

“También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre..”⁴

La doctrina y la jurisprudencia se han ratificado en el hecho de que existiendo confusión entre dos marcas, se estará por la marca registrada más que por la nueva marca, es decir, que se inclinará preferentemente, en favor de la primera que ha generado ya para su titular un derecho adquirido.

⁴ Proceso 33-IP-2000, G.O. N° 581 de 12 de julio del 2000, marca MAXMARA, sentencia del 31 de mayo del 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

8. LOS NOMBRES COMERCIALES Y SU PROTECCION

El artículo 128 de la Decisión 344 se refiere a la protección del nombre comercial, expresando que el mismo será protegido por los Países Miembros “sin obligación de depósito o de registro” y que, en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 344, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

“La norma citada indica que el nombre comercial sea protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad, lo cual plantea el problema de qué sucede en las legislaciones nacionales que tengan un sistema de registro. En tal caso, ¿tiene igual derecho el titular de una denominación no registrada al titular de una denominación registrada?. Si se atiende a lo antes dicho, esto es, que el nombre comercial se protege sin necesidad de registro, la respuesta es obvia en el sentido de que el mismo derecho tiene el titular del registro como aquel que no lo posea.

“Por lo que atañe al sistema de registro, la Decisión 344 indica que en los países en que se prevea, se aplicarán las normas que ella establece para las marcas y la reglamentación que de las mismas haga el respectivo País Miembro”⁵

Se concluye entonces que la protección del nombre comercial puede darse por dos medios:

- La vía del uso del nombre comercial; y,
- La vía de la inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente.

Las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre la una y la otra.

⁵ Proceso 43-IP-98, sentencia de 19 de marzo de 1999, G.O. N° 490 de 4 de octubre de 1999, marca: FAIRBANKS (mixta). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



La prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien alegue la existencia de su derecho. Debe comprobarse que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca.

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA**

CONCLUYE:

1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. En la comparación que incluya a una marca mixta, hay que tener presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

3. Según lo determina el artículo 82, literal h), de la Decisión 344, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y servicios.

4. La Decisión 344 en su artículo 83, literal b), por su lado, no considera al nombre comercial como registrado, sino como "protegido"; la protección del nombre la fundamen-

ta en el uso y no en el registro. El uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre.

5. Un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud marcaria respectiva.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 5331, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo mediante copia sellada y certificada y remítase, así mismo, copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.-** La sentencia que antecede es fiel
copia del original que reposa en el expediente
de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

**PROCESO 5-IP-2002**

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: LIBARDO RIVERA. Marca: "BAZZER". Proceso interno N° 6653.

Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veinte días del mes de febrero del año dos mil dos. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 9 de enero del año 2002, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y, que en consecuencia fue admitida a trámite.

1. ANTECEDENTES:**1.1 Partes.**

Actúa como demandante el señor LIBARDO RIVERA; siendo demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado, la sociedad STANTON & CIA. S.A.

1.2 Actos demandados.

La interpretación se plantea en razón de que el señor LIBARDO RIVERA demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 16173, de 18 de agosto de 1999, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se declaró fundada la demanda de observación presentada por la sociedad STANTON & CIA. S.A. y, se negó el registro de la marca BAZZER (mixta), destinada a proteger servicios comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Solicita también, la nulidad de las Resoluciones N° 06558, de 30 de marzo del 2000 y N° 12748, de 31 de mayo del 2000, por las cuales se resuelve el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, respectivamente; confirmando en ambos casos, la Resolución N° 16173 que negó el registro de la denominación "BAZZER" como marca de fábrica.

1.3 Hechos relevantes.

En el escrito presentado, la instancia consultante relievra los siguientes aspectos:

a) Los hechos

1. El 24 de junio de 1998, el señor LIBARDO RIVERA presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para obtener el registro de la marca BAZZER (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza ¹.
2. La solicitud en referencia fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 473, de 10 de marzo de 1999.
3. Luego de publicado el extracto, fueron formuladas observaciones por parte de la sociedad STANTON & CIA. S.A., argumentando ser propietaria de la marca BAXTER, según certificado de registro N° 65655, que protege productos comprendidos también en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, con vigencia hasta el 25 de septiembre del 2002.
4. El 18 de agosto de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 16173, declara fundada la demanda

¹ **Clase 25:** Vestidos, calzados, sombrerería.



de observaciones presentada por STANTON & CIA. S.A. y niega el registro para la marca BAZZER (mixta).

5. El señor LIBARDO RIVERA presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, recurso de reposición y en subsidio el de apelación acerca de la aludida Resolución.
6. El 30 de marzo del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición a través de la Resolución N° 06558, confirmando la anterior.
7. El 31 de mayo del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación mediante Resolución N° 12748, por la cual nuevamente confirma la Resolución N° 16173 y niega el registro de la denominación BAZZER como marca de fábrica, en favor del señor LIBARDO RIVERA.

b) Escrito de demanda

El señor LIBARDO RIVERA, mayor de edad, domiciliado en Santafé de Bogotá, Colombia, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución N° 16173, de 18 de agosto de 1999.

Señala que la Administración demandada, violó el artículo 81 de la Decisión 344 por cuanto "...la marca BAZZER reúne los requisitos de perceptibilidad al ser apreciable por el sentido de la vista, de representación gráfica al poder ser determinada por sus elementos nominativo y gráfico, permitiendo a los consumidores que se formen una idea clara del signo presentado. Igualmente cumple con los requisitos de distintividad intrínseca por cuanto no es genérica, descriptiva ni se refiere a un objeto o servicio determinado y de distintividad extrínseca, ya que desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual presenta suficientes diferencias para no ser confundible con la marca observante".

Alude, además, que se violó el literal a) del artículo 83, por cuanto al comparar las marcas se observa que no existe confusión de tipo gráfico o visual entre las denominaciones BAZZER y BAXTER, ya que la primera está compuesta por un óvalo en cuyo interior va la palabra con

un dibujo parecido a un boomerang, mientras que BAXTER está conformada sólo de esa palabra, lo que permite que el público consumidor las perciba de un modo distinto.

Manifiesta que al cotejar las marcas en conflicto se observa que tienen una pronunciación muy diferente, lo que hace que desde el punto de vista fonético o auditivo no sean confundibles.

Como alegatos de defensa del registro solicitado para la marca BAZZER, el demandante argumenta que ".....no existía confundibilidad entre las marcas **BAZZER** (Mixta), Clase 25 y **BAXTER** (nominativo) Clase 25 debido a que las marcas enunciadas amparaban productos completamente diferentes y además de ello, la marca **BAXTER** Clase 25, de la sociedad **STANTON & CIA S.A.**, tenía limitada su marca en la Clase 25, para distinguir **exclusivamente CALZADO Y ACCESORIOS PARA LOS MISMOS**, debido a que la citada Sociedad limitó los productos referentes a la marca **BAXTER**, Clase 25".

Expresa que "... si se tiene en cuenta que la marca **BAXTER** Clase 25 de la Sociedad **STANTON & CIA S.A.**, es limitada para distinguir exclusivamente **CALZADO Y ACCESORIOS PARA LOS MISMOS Y LA MARCA BAZZER** Clase 25 fue limitada dentro de su oportunidad legal para distinguir exclusivamente **ROPA SPORT EN GENERAL EXCLUYENDO LOS ZAPATOS Y ACCESORIOS PARA LOS MISMOS**, no existe confundibilidad entre las marcas enunciadas, debido a que la gran diferencia que existe entre los productos enunciados, hace que el público no se confunda al comprar los productos que elaboran que son distinguidos con las marcas **BAZZER Y BAXTER**".

En la demanda se destaca jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los procesos 1-IP-87, 4-IP-94, 9-IP-94, 2-IP-95, 8-IP-95, 27-IP-95 y 18-IP-96.

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, al contestar la demanda, afirma que se opone a las pretensiones de la demanda pues con la expedición del acto administrativo acusado no se incurrió en violación alguna de las normas invocadas y,



que éste se ajustó plenamente a derecho, de manera especial a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Expresa que "...después de efectuar el examen sucesivo y comparativo de las marcas BAZZER y BAXTER, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, al presentarse confundibilidad en los aspectos gráficos, ortográfico y fonético, resultando improcedente su coexistencia en el mercado puesto que conllevaría a error al público consumidor, ya que crea la posibilidad de confusión directa e indirecta, habida cuenta que las personas creerían que los productos tienen el mismo origen".

Hace también alusión a jurisprudencia sentada por este Tribunal en los Procesos 1-IP-87, 2-IP-95, 14-IP-98, 22-IP-96.

Solicita de manera expresa, entre la prueba pedida, la interpretación prejudicial de este Organismo Jurisdiccional.

d) Tercero interesado

La sociedad STANTON & CIA. S.A., con domicilio en la ciudad de Santa Fé de Bogotá, D.C., a través de apoderado, considera que "La Superintendencia de Industria y Comercio no violó el artículo 81 de la Decisión 344 por cuanto el signo BAZZER no cumple con los requisitos señalados por el citado artículo, al no existir entre una y otra marca la suficiente distintividad, impidiendo que pueda ser registrada con éxito".

Argumenta que "...entre la marca BAZZER y BAXTER se presenta una similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica que es capaz de inducir al público consumidor en error sobre la procedencia de los productos." Afirma que "...contra el actor, Señor Rivera, existen varias investigaciones en curso por el delito de usurpación de marcas y patentes por comercializar productos con marca similar o igual a la de mi cliente", concluyendo, en definitiva, que se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por carecer de fundamento legal y fáctico.

Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal,

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

La consulta sobre interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha dispuesto que se solicite a este Organismo la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo establecido por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184), vigente en la fecha de esa determinación.

No obstante que la interpretación solicitada ha sido formalizada por medio de oficio de 26 de octubre del año 2001, fecha en la cual se encuentra vigente ya la Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, reformatoria del Estatuto de este Tribunal aprobado mediante Decisión 184 y aludido por el solicitante, el Organismo procede a atender el requerimiento formulado, por considerar que los cambios introducidos por la Decisión 500, no alteran los requisitos estatutarios exigidos por el artículo 61, los cuales en esencia se mantienen en el actual artículo 125.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

Corresponden a los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

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

"Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los



productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

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

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

La marca se define como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos.

c) Susceptibilidad de representación gráfica

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

5. CLASES DE MARCAS

La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en correspondencia a la estructura del signo.

a) La marca denominativa, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: *las marcas suggestivas* que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y *las marcas arbitrarias* en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto.



Las marcas caprichosas o de fantasía no tienen ninguna connotación conceptual, es decir, son marcas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

b) La marca gráfica, es definida como un signo visual porque se dirige a la vista con el fin de evocar una figura que se caracterice por su estructura o forma externa.

Esta clase de marca se encuentra subdividida en puramente gráfica, que es la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca; la figurativa, que es la marca que evoca en el consumidor un concepto concreto y; un tercer grupo, que es el que genera en el consumidor un concepto al que se llega a través de un proceso de generalización.

c) La marca mixta, en cambio, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS

La similitud o semejanza

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.²

² Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza:

Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación [de] una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152). En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor, en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;



Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

Todo lo expuesto se encuentra ligado con las siguientes **reglas para realizar el cotejo marcario**:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”.³

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccio-

nados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.⁴

Comparación de marcas en conflicto (nominativas y mixtas)

Frente a un conflicto marcario presentado entre una marca ya registrada con otra que se pretende registrar, el juzgador deberá proceder a la comparación de las mismas y, a determinar la existencia o no del riesgo de confusión, considerando las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han fijado para ese propósito.

Debido a que la controversia en análisis comprende de marcas mixta en el un caso y, denominativa en el otro, en el cotejo de ellas se tomará en cuenta lo que este Tribunal ha manifestado al respecto:

“Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál

³ Pedro C. Breuer Moreno, “**Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio**”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

⁴ Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “**CAMPO VERDE**”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

“Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión”.⁵

Realizada la comparación entre estas marcas, corresponderá concluir que si predomina la denominación o la expresión verbal, deberá procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas para este propósito enunciadas; si por el contrario, en la marca mixta predomina el elemento gráfico respecto del denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Conexión competitiva de productos

La doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han compartido la tesis de que se debe tomar en consideración los criterios que pueden conducir a establecer o fijar, cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos. En tal sentido ha sido dicho:

“El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias:

⁵ Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. N° 39 de 24 de enero de 1989, marca “**DEVICE, etiqueta**”. **Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.**

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización

En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se los comercializa, no dan lugar a la conexión competitiva entre aquellos bienes, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de uno con otro.

Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también relación.

c) Medios de publicidad idénticos o similares

Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos

Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto,



no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos

Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Partes y accesorios

La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final.

g) Mismo género de los productos

Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir).

h) Misma finalidad

Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.

i) Intercambiabilidad de los productos

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercam-

biables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable".⁶

Además de los criterios antes indicados, el Tribunal estima de importancia, por otra parte, considerar lo relacionado con el grado de atención del consumidor.

Según este criterio, deberá tenerse presente "a quién" se atribuye la posibilidad de confusión. En este sentido, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer "quién" será el consumidor y "cuál" su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, que dependerá del tipo de consumidor y concretamente: el profesional o experto; el consumidor elitista y experimentado o, el consumidor medio.

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
2. En la comparación de signos distintivos que incluya a una marca mixta, hay que tener presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idó-

⁶ Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca "MATERNAL". Ver también: Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca "LISTER", G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996, JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



neo para requerir el producto o el servicio deseados, exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilite la coexistencia de los signos en el mercado.

3. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al analizar las marcas en cotejo.
4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.
5. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos marcarios, se ha de tomar en cuenta los criterios que permiten establecer la conexión competitiva entre los mismos, ya que, en principio, al no existir conexión alguna entre ellos y los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 6653, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto

del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo mediante copia sellada y certificada y remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

PROCESO 14-AN-2001

Acción de Nulidad interpuesta por el Abogado César Moyano Bonilla, contra los artículos 1, 2 y 279 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, el 14 de septiembre del 2000.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, el primero de febrero del año dos mil dos.

VISTOS:

El escrito de demanda presentado ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el veinticinco de enero del año 2001 por el abogado César Moyano Bonilla, en el que solicita la nulidad de los artículos 1, 2 y 279 de la Decisión N° 486, expedida por la Comisión de la



Comunidad Andina el 14 de septiembre del año 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600, y en vigencia a partir del 1 de diciembre del año 2000 mediante la cual se sustituyó la Decisión 344; el auto de fecha 14 de febrero del año 2001, mediante el cual se solicita la regularización de la demanda, el escrito correspondiente con el que se da cumplimiento a este auto.

El auto de fecha 27 de junio del año 2001, mediante el cual se decide: “tégase por contradicha la demanda tanto en los hechos como en el derecho y, como parte demandada a la Comisión de la Comunidad Andina...”;

Los escritos de conclusiones de la Audiencia Pública celebrada el día 20 de septiembre del 2001; las pruebas y demás actuaciones obrantes en el expediente.

Y que todo lo anterior se efectúe de conformidad con las disposiciones establecidas por el Tratado de Creación del Tribunal, su Estatuto y su Reglamento Interno.

I. ACTUACION PROCESAL

La acción de nulidad que debe ser resuelta por el Tribunal se configura con los elementos procesales y las circunstancias de hecho y de derecho que las Partes y el Juez Comunitario han actuado dentro del juicio, las cuales se relatan a continuación:

1.1. La demanda

El abogado demandante, plantea la declaratoria de nulidad de los artículos 1, 2 y 279 de la Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, solicita la suspensión provisional de los antes señalados artículos, en razón de que “es necesario proteger al particular de la aplicación de una norma que aparezca contraria al ordenamiento jurídico superior...”

Señala el actor que la Comisión de la Comunidad Andina ha excedido la competencia que le otorga el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena como también la competencia que le confiere el artículo 22 de la Decisión 406 (Codificación del Acuerdo de Cartagena).

Alega que la normativa impugnada le afecta sus derechos **subjetivos y legítimos**, en primer lugar, por cuanto, la Comisión al haber

extendido sus facultades, afecta los intereses de los particulares los cuales se hallan comprometidos en virtud de las iniciativas y de los riesgos que están llamadas a asumir como consecuencia de la integración andina, además porque se evitaría que subsista la idea equivocada de que los particulares están marginados o desprotegidos dentro de la normativa andina y; en segundo lugar, porque dichos intereses están relacionados igualmente con la existencia de un control de legalidad para que las determinaciones de los Órganos de la Comunidad se conformen al ordenamiento jurídico andino ya que como abogado “tengo interés en el mantenimiento, respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico de la comunidad andina”, aspecto que también lo ha manifestado el Tribunal: “los individuos se benefician directamente del ordenamiento jurídico, lo que los convierte a la vez en sujetos activos y obligados por el mismo.” Además el **interés legítimo**, se manifiesta en la necesidad que el ordenamiento comunitario original se conserve con fidelidad a sus metas y ámbito original así como a su espíritu particular, respetando el objetivo de establecer un espacio jurídico cierto, limitado a sus jurisdicciones territoriales, para conformar un mercado común.

Esta argumentación la sostiene con fundamento en lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el comentario de 29 de mayo de 1995 respecto al proyecto de modificación de su Tratado Constitutivo.

La parte demandante justifica su capacidad jurídica para ejercer la acción de nulidad, por cuanto al ser profesional del derecho comunitario y especialmente de la propiedad industrial, no puede mantenerse indiferente ante los cambios introducidos, mediante los cuales se multiplican los actores del proceso y sus efectos, antes exclusivos y cerrados, y ahora se abren para extender sus tratamientos específicos a países no miembros de la Comunidad Andina, cambiando todo el sentido del ordenamiento jurídico, ya que deja de ser únicamente andino.

En cuanto a los artículos 1 y 2 de la Decisión 486, señala que están en contradicción del siguiente ordenamiento jurídico andino:

El beneficio que dentro de la Comunidad Andina se otorgue es a favor de los Países Miem-



bros y, no de terceros estados, según lo establece el artículo 1 del **Tratado Constitutivo de 1969**. El mismo Tratado, en su artículo 2 precisa que el desarrollo equilibrado y armónico debe conducir a una distribución equitativa de los beneficios derivados de la integración entre los países miembros de modo que reduzca las diferencias entre ellos; como también a lo establecido en el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

La Comisión de la Comunidad Andina, no tiene facultad para extender los efectos del ordenamiento jurídico originario y derivado más allá del área geográfica del mercado común programado, establecido en el artículo 22 de la Decisión 406 (Codificación del Acuerdo de Cartagena).

La Decisión 486 no precisa a que clase de medidas se aplica el trato nacional a diferencia del párrafo 4 del artículo 3 del GATT, en el que se dispone que el trato nacional se aplicará a cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, a oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado interior, por tanto, la falta de precisión no sólo crea un problema de interpretación sino dificulta la aplicación del principio, lo cual no beneficia a ningún país de la Comunidad Andina y menos aún a los que ilegalmente se les concedió este beneficio de "Estados extra subregionales".

La Decisión 486, tampoco precisa la aplicación del principio del trato nacional a la propiedad industrial a diferencia de lo que ocurre con el acuerdo sobre los ADPIC en su artículo 3.

En cuanto al trato de Nación más Favorecida, la Decisión 486 lo establece disponiendo que toda ventaja, privilegio o inmunidad que conceda un País Miembro de la Comunidad Andina a los nacionales de otros países miembros, se extienda a los nacionales de cualquier estado parte de la OMC o del Convenio de París sobre la protección de la Propiedad Industrial, aclarando que en el trato de nación más favorecida incorporado al ordenamiento jurídico andino, no se encuentra incluido ni el Convenio de París, ni el de Berna.

Observa además, al actor, que ese ordenamiento jurídico ha reconocido que cualquier modificación al Acuerdo de Cartagena de 1969

debe hacerse mediante Protocolo, suscrito por sus Estados Miembros.

La Decisión 486 de la Comisión Andina en sus artículos 1 y 2 establece la política que cada País Miembro debe seguir frente a terceros estados no miembros de la Comunidad Andina, lo que constituye una atribución que ningún estado de la Subregión andina le ha otorgado; por tanto la Comisión se ha extendido en el ejercicio de sus facultades.

Respecto al artículo 279 de la Decisión 486, argumenta que la Comisión desconoció el artículo 32 de la Decisión 472 (Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), al afirmar que el Tratado de Cooperación en materia de Patentes no vulnera la Decisión 486, pronunciamiento que es de exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; por tanto, dice, la Comisión viola el ordenamiento comunitario.

Finalmente, en vista de la dificultad que en su criterio se presenta para poder reparar los perjuicios que se deriven de la aplicación de los artículos 1, 2 y 279 de la Decisión 486, el demandante solicita del Tribunal, la suspensión de la aplicación de dichas normas, conforme a lo establecido por el artículo 21, párrafo 2, del Tratado de Creación del Tribunal.

1.2. Contestación a la demanda

La Comisión de la Comunidad Andina, órgano comunitario demandado en esta causa, no contestó la demanda no obstante haber sido legal y debidamente notificada con el auto de 9 de mayo del 2001, en el que se la admite a trámite. En consecuencia este Tribunal, al tenor de lo establecido en el artículo 44 de su Estatuto a la fecha vigente (Decisión 184) decidió, por medio de auto de 27 de junio del mismo año, tener "...por contradicha la demanda tanto en los hechos como en el derecho y como parte demandada a la Comisión del Acuerdo de Cartagena".

1.3. Audiencia Pública

En cumplimiento de lo dispuesto también en el auto de 27 de junio del 2001, el día 20 de septiembre del mismo año tuvo lugar la Audiencia Pública en este procedimiento, a la cual



asistieron el Dr. César Moyano Bonilla, en su condición de demandante y, el Dr. Roger Villarreal Abril en representación de la Comisión de la Comunidad Andina, legal y debidamente acreditado por el Secretario General de esa Comunidad, conforme al Poder a él expresamente conferido.

1.4. Alegatos de Conclusiones

Conclusiones del Actor

El Dr. César Moyano Bonilla, por medio de escrito presentado en este Tribunal el 28 de septiembre del 2001, desarrolla sus "consideraciones", argumentando su interés legítimo para haber iniciado la acción de nulidad y, por otra parte, refiriéndose, según así lo expresa, al fundamento jurídico para haber propuesto la nulidad de los artículos 1, 2 y 279 de la Decisión 486.

Sobre el primer aspecto y en lo principal, sostiene que el Tribunal se ha pronunciado ya acerca de su interés legítimo para actuar, al haber admitido la demanda en auto de 9 de mayo del 2001, desarrollando aspectos relacionados con el artículo 19 del Tratado de Creación del Organismo y refiriendo jurisprudencia sentada por el Tribunal.

En cuanto al fundamento jurídico de la nulidad acusada, el actor expone situaciones relativas, en su opinión, al otorgamiento ilegal de beneficios a Estados no miembros de la Comunidad Andina, al régimen común sobre Propiedad Industrial para los socios andinos, a la política interna de dichos socios, al artículo 279 de la Decisión 486, para concluir reiterando de este Tribunal, "...declare la nulidad de las normas contenidas en los artículos 1, 2 y 279 de la Decisión 486".

Conclusiones de la Demandada

La Comisión de la Comunidad Andina, con intervención de su Apoderado Especial el Sr. Sebastián Alegrett y, por medio de escrito depositado en este Tribunal el 28 de septiembre del 2001, señala que los argumentos sostenidos por el actor demuestran "su interés por el respeto a la legalidad andina o por preservar el ordenamiento jurídico comunitario, características que corresponden a la categoría de los simples interesados, los cuales se encuentran

excluidos del acceso a las acciones como las que nos ocupa". Refiere jurisprudencia del Tribunal contenida en los procesos 4-AN-97; y, 12-AN-99 en los siguientes términos:

"El Tribunal ha reconocido que tanto los particulares en sus derechos, como los interesados legítimos puedan interponer una acción de nulidad, sin que ello haya significado que tal extensión del requisito de legitimación incluya a los simples interesados, -con lo cual se evita el abuso en la utilización de esta acción procesal y se precaven sus consecuencias desfavorables para la estabilidad jurídica de la Comunidad, tal como lo señala la exposición de motivos del Proyecto de Reformas al Tratado del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena".

Alega que la Secretaría General de la Comunidad Andina al pronunciarse respecto del requisito de legitimación de los particulares, aunque referida al procedimiento de incumplimiento, señaló:

"Si bien es cierto que el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina permite la participación directa de los particulares en el control de las conductas de los Países Miembros y de los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, esta participación está sujeta a las normas previstas en el propio ordenamiento jurídico comunitario. En este sentido se definió como -interesados- a los particulares que acrediten ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo en el asunto de que se trate, concluyendo que bajo las reglas indicadas la legitimación para accionar en el ordenamiento jurídico de la Comunidad andina, se reserva esta facultad a aquellos particulares que puedan acreditar un interés directo, personal y actual".

Manifiesta la demandada, además, que *"la simple invocación de un interés por el respeto al ordenamiento jurídico o la calidad de ciudadano de la Comunidad Andina, no habilita a los particulares para intervenir en las diversas acciones ante los órganos comunitarios."*

En cuanto a la alegación de la parte actora, de que *"la Comisión Andina ha excedido las competencias que le otorgan los artículos 27 del Acuerdo de Cartagena de 1969 y 22 de la Decisión 406, pues en dichas normas no se con-*



templan las facultades que ha ejercido la Comisión para establecer lo contenido en los citados artículos”, la Comisión considera que el demandante no ha demostrado que la Decisión 486 vulnere una específica disposición del Acuerdo de Cartagena, condición indispensable para que prospere la acción de nulidad. Además señala la Comisión que el artículo 52 del Acuerdo de Cartagena, expresamente atribuye a este órgano legislativo comunitario la competencia “para aprobar y someter a consideración de los países miembros un régimen común sobre el tratamiento de los capitales extranjeros y, entre otros, obre marcas, patentes, licencias y regalías”.

CONSIDERANDO:

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para conocer de la presente controversia en virtud del artículo 17 de su Tratado de Creación, concordado con las normas Título III de su Estatuto (Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores) y del Título II de su Reglamento Interno, en las que se regula lo pertinente a la Acción de Nulidad.

Que se han observado fielmente las formalidades procedimentales inherentes a la Acción de Nulidad, incluidas las contempladas en los artículos 74, 75, 76, 77, 78 y 79 del Reglamento Interno del Tribunal, sin que exista irregularidad procesal alguna que invalide lo actuado.

Cumple así, El Tribunal, su papel de garante del respeto del Derecho Comunitario, y procede a proferir la sentencia de mérito;

I.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCION DE NULIDAD

A este Tribunal Comunitario, como único órgano de carácter jurisdiccional, le corresponde básicamente el control de la legalidad, y luego del respectivo análisis, declarar lo procedente.

El control judicial de la legalidad busca que prime la seguridad jurídica como base para el fortalecimiento del sistema de integración. De esta misma manera se indica en el preámbulo del Tratado de Creación del Tribunal al señalar la importancia de la creación del Tribunal: “...era indispensable garantizar el cumplimiento estricto de los compromisos derivados directa e

indirectamente del Acuerdo de Cartagena, con el fin de que la integración alcance los efectos que de ella esperan los pueblos de los Países Miembros”.

Para determinar si los artículos que el actor considera adolecen del vicio de nulidad del acusado, el Tribunal realiza el siguiente análisis:

II.- LEGITIMACION DE UN PARTICULAR PARA ACCIONAR LA NULIDAD

El artículo 19 del Tratado de Creación del Tribunal indica que:

“Las personas naturales y jurídicas podrán intentar la acción de nulidad contra las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad Andina, de las Resoluciones de la Secretaría General o de los Convenios que afecten sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos.”

Se hace necesario definir si el accionante en la presente causa, quien tiene el carácter de persona natural, cumple con los presupuestos señalados en el artículo que se transcribe a fin de que pueda considerarse como legitimado para actuar dentro del proceso en calidad de demandante.

Aunque el tema fue discutido y analizado previamente por el Tribunal y tuvo una definición favorable al actor en el auto de 9 de mayo, en el que se decidió reconocerle capacidad para intervenir en la calidad impetrada de demandante en esta acción de nulidad, estima el Tribunal de importancia pedagógica rememorar las consideraciones que lo llevaron en esa oportunidad a emitir tal decisión. En efecto, debe recordarse que en el auto citado se dijo textualmente en los considerandos que le sirvieron de motivación: “Que el espíritu de las reformas introducidas por el Protocolo de Cochabamba al Tratado originario de Creación del Tribunal, reflejado en forma concreta en temas específicos como en el caso presente sobre la intervención de los particulares ante el órgano jurisdiccional de la Comunidad en materia de acciones de nulidad, persigue ampliar su participación según la nueva concepción contenida en la norma del artículo 19”. Recogió en esta motivación el Tribunal uno de los avances más grandes del derecho comunitario andino cuál



ha sido el de facilitar la participación de los particulares, personas naturales o jurídicas, en los procesos que se surten ante el Órgano Judicial de la Comunidad, otorgándoles así la plenitud del ejercicio de sus deberes y derechos como sujetos del referido ordenamiento comunitario. Las reformas introducidas por el Protocolo de Cochabamba perseguían en esta materia posibilitar o ampliar en su caso, la participación de los particulares de los Países Miembros en el proceso de control de la legalidad y de aplicación de las normas comunitarias. Ello es tan cierto que en aquellos casos en que tal actuación les era permitida a los particulares (acción de nulidad) se les amplió dicha facultad, eliminando determinadas restricciones o limitaciones y en los otros, en que no se les atribuía la facultad de intervenir, se les generó este derecho, regulándolo de una manera tan amplia que fuera compatible con ese espíritu de mayor participación, tal como sucede con las acciones de incumplimiento y los recursos por omisión o inactividad.

En el caso concreto de la acción de nulidad la reforma para consagrar esta concepción amplia de participación de los particulares, sustituyó el requisito existente en el Tratado originario de que el titular de la acción de nulidad debía ser, en el caso de los particulares, quien demostrara que la norma demandada le era aplicable y le causaba perjuicio, por el requisito mucho más amplio y genérico de que las normas acusadas "afecten sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos".

La norma vigente es pues, mucho más abierta que la del Tratado original, al manifestar qué tipo de elemento jurídico, objeto de garantía, se puede afectar al particular, esto es, bien sea en sus derechos subjetivos o en sus intereses legítimos. El accionante alegó, y demostró a juicio del Tribunal, la afectación en cuanto a su interés legítimo, basando su fundamento para accionar en nulidad de los artículos demandados en el interés legítimo que expresó tener en su condición de abogado en ejercicio de su profesión y de ciudadano sujeto al régimen jurídico establecido en las normas comunitarias objeto de la demanda. Nada dijo, es cierto, respecto del derecho subjetivo posiblemente afectado pero no estaba obligado a hacerlo en la medida en que la norma que lo faculta sólo exige para acreditar la titularidad de la acción que se demuestre uno cualquiera de los ele-

mentos o factores acreditantes de la titularidad: o el interés legítimo o la afectación de un derecho subjetivo.

El particular que establece la demanda de nulidad se presenta alegando el interés legítimo del cual es titular; en primer lugar, por su condición de individuo que se beneficia directamente del ordenamiento jurídico andino, en donde los particulares "tienen derecho a que se les ofrezca eficaz tutela en defensa de sus legítimos intereses inevitablemente comprometidos en virtud de las iniciativas y de los riesgos que están llamados a asumir, por ser destinatarios del proceso de integración andino"; en segundo lugar, "porque como abogado tiene interés en el mantenimiento, respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, que se encuentra, para el caso que nos ocupa, tanto en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos como en las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina, pues si la Comisión no lo cumple, se rompe ese ordenamiento jurídico, imposibilitándose, así, el desenvolvimiento normal de la Comunidad Andina, lo cual me causa perjuicio, no sólo como abogado sino como persona sometida a dicho ordenamiento, pues como lo ha expresado el Tribunal "los individuos se benefician directamente del ordenamiento jurídico, lo que los convierte, a la vez, en sujetos activos y obligados por el mismo."

Este razonamiento fue suficiente para que el Tribunal diera por cumplido el requisito del artículo 19 del Tratado y se le considerara como legitimado para accionar en la presente causa, condición que ahora ratifica antes de pasar a la expedición de la sentencia.

III.- ANALISIS DE LOS MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN DE LOS ARTICULOS 1, 2 y 279 DE LA DECISIÓN 486

Pasa el Tribunal a examinar los motivos de impugnación que plantea el demandante para solicitar la nulidad de los artículos anteriormente mencionados y que hacen parte de la Decisión 486, a cuyo efecto se transcriben a continuación:

"Del Trato Nacional

"Artículo 1.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los de-



más miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

“Asimismo, podrán conceder dicho trato a los nacionales de un tercer país, bajo las condiciones que prevea la legislación interna del respectivo País Miembro.”

“Del Trato de la Nación más Favorecida

“Artículo 2.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un País Miembro a los nacionales de otro País Miembro de la Comunidad Andina, se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

“Lo previsto en el párrafo anterior procederá sin perjuicio de las reservas previstas en los artículos 4 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

“Artículo 279.- Los Países Miembros podrán suscribir acuerdos de cooperación en materia de propiedad industrial que no vulneren la presente Decisión, tales como el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.”

Los artículos 1 y 2 son pertinentes a uno de los principios primordiales del comercio internacional, el que se refiere al comercio sin discriminaciones, el cual encuentra su materialización en la Cláusula de la Nación Más Favorecida y en la regla del Trato Nacional, consagradas en casi la totalidad de los acuerdos comerciales que regulan esta actividad.

Por la Cláusula de Más Favor se establece que cuando un país otorga a otro, vinculado al primero por un acuerdo comercial pluripartita, determinadas ventajas comerciales, tales beneficios deberán hacerse incondicionalmente ex-

tensivos a los demás países Miembros del referido acuerdo o convenio.

La regla del “Trato Nacional” dice relación con el hecho de que las mercancías nacionales y las importadas deben recibir un trato igualitario, al punto de que no se discrimine contra aquellas que provienen de otros países miembros del Acuerdo de que se trate o, en otras palabras, que los productos de un País Miembro puedan gozar en el otro País Miembro de un trato por lo menos igual al que se da a los productos de fabricación nacional.

Los principios anteriormente enunciados hacen parte de la normativa que regula tanto los convenios del GATT como de la OMC y en ambos ordenamientos permiten importantes excepciones, entre otras la de que los países que forman parte de un acuerdo regional o subregional puedan establecer acuerdos de libre comercio donde no se aplique ni la cláusula de Más Favor ni la de Trato Nacional a las mercancías que proceden del exterior del grupo. Esto es, que tales reglas rigen de manera exclusiva respecto de los intercambios regionales o subregionales pero no de las importaciones provenientes de terceros países.

En el Acuerdo de Cartagena, que como se sabe es un Acuerdo subregional de integración, las cláusulas de Trato Nacional y de Más Favor fueron expresamente establecidas en los artículos 74 y 155, respectivamente. La regulación normativa de estos principios en el propio Tratado hace que su contenido y alcance no pueda ser modificado, para ampliarlo o restringirlo, sino por virtud de reforma al Tratado en el que se consigna dicha regulación. Hacer aplicable o extensivo a otros países de fuera de la subregión los beneficios que se otorgan entre sí los Países Miembros de la Comunidad Andina constituye una opción política y legislativa que sólo puede adoptarse mediante tratado público reformativo de las normas del Acuerdo de Cartagena.

Observa el Tribunal que en el artículo 1 de la Decisión 486, al concederse por un País Miembro a los nacionales de los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París un trato no menos favorable que el que se otorga a sus propios nacionales, se está modificando por parte de un organismo incom-



petente (la Comisión) y utilizando un instrumento legal no idóneo (la Decisión 486 de la Comisión) el principio de Trato Nacional consagrado en el artículo 74, del Acuerdo de Cartagena, norma de carácter superior que sólo lo establece respecto de los otros países de la Comunidad Andina y, en manera alguna con relación a terceros países no integrantes de dicha comunidad. Por el contrario, en virtud de la excepción anteriormente referida establecida en los convenios del GATT y de la OMC, la consecuencia que se deriva de la aplicación de estas normas es que las ventajas que se otorgan entre sí los Países Miembros de la Comunidad no son extensivas de manera generalizada a países que no hacen parte del referido acuerdo.

Para el Tribunal resulta, entonces, claro que la Comisión de la Comunidad Andina al ampliar la aplicación del principio de Trato Nacional en materia de propiedad intelectual a países no miembros de dicha comunidad modificó sustancialmente, sin tener competencia para ello, las normas que consagran tal principio en el Acuerdo de Cartagena y, por supuesto, ello entraña la nulidad de aquellas disposiciones en todo lo que excede la regulación general a que se refiere el artículo 74 del Acuerdo.

Semejante razonamiento es válido para declarar también la nulidad de lo establecido en el artículo 2º de la Decisión demandada en la medida en que la sola comparación de las normas en conflicto, la acusada frente al artículo 155 del Acuerdo de Cartagena, deja ver ostensiblemente, que la primera modifica la segunda haciéndola aplicable en circunstancias y a sujetos no previstos en la regulación contenida en el Acuerdo de Cartagena. En efecto, tal modificación consiste en hacer extensiva la cláusula de Más Favor llamada a operar en las relaciones entre los Países Miembros de la subregión a países ajenos a dicho proceso integracionista como son los que hacen parte de la OMC y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Para realizar estas modificaciones la Comisión no tuvo en cuenta que estaba actuando sobre una norma superior (el artículo 155 del Acuerdo de Cartagena) lo cual no corresponde a las funciones que el propio Acuerdo le atribuye.

De esta manera procede igualmente la anulación de la norma acusada.

Respecto a la impugnación del artículo 279 de la Decisión 486, afirma el actor que la Comisión desconoció normas del Tratado de Creación del Tribunal al afirmar que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes no vulnera la referida Decisión.

El Tribunal encuentra válido el motivo de impugnación aducido por el demandante en la medida en que no es función de la Comisión expedir disposiciones de carácter general que, como la cuestionada, vendrían a exonerar de manera anticipada a los Países Miembros de posibles incumplimientos al suscribir con terceros países tratados públicos que estuvieran en contradicción con el ordenamiento jurídico comunitario andino. Tal función ha sido deferida exclusivamente, y para que la valoración se haga en cada caso particular y concreto, al Tribunal de Justicia.

De lo anterior resulta que es contrario al ordenamiento jurídico comunitario y particularmente a las normas del Tratado que regula las competencias y funciones del Tribunal de Justicia, el haber expresado en el artículo 279 que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes es ejemplo de tratados que no vulneran la decisión 486.

Procede entonces la declaración parcial de nulidad de la norma acusada, suprimiendo de su texto la expresión que dice "...tales como el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes".

IV.- EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA:

NATURALEZA Y JERARQUIA NORMATIVA

Son características del derecho comunitario, su obligatoriedad, su aplicación directa y su supremacía. Esta última característica se refiere a la prevalencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los Estados Miembros.

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina está definido y caracterizado en el Tratado de Creación del Tribunal, en el que se establece las disposiciones que lo integran, su naturaleza y ámbito de aplicación.

El Tribunal, en sentencia emitida dentro del proceso No. 1-IP-87, ha expresado:



“... se hace necesario puntualizar que el ordenamiento jurídico de la integración andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la construcción integracionista. Así lo reconoció la Comisión del Acuerdo de Cartagena integrada por los Plenipotenciarios de los Países Miembros, en el pronunciamiento aprobado durante su Vigésimo Noveno Período de Sesiones Ordinarias (Lima, 29 mayo-5 junio 1980), cuando declaró la «validez plena» de los siguientes conceptos: a) el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena tiene identidad y autonomía propias, constituye un derecho común y forma parte de los ordenamientos jurídicos nacionales, b) el ordenamiento jurídico del Acuerdo prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países Miembros, c) las Decisiones que impliquen obligaciones para los Países Miembros entran en vigor en la fecha que indiquen o, en caso contrario, en la fecha del Acta Final de la reunión respectiva, de conformidad con el Artículo 21 del Reglamento de la Comisión. En consecuencia, dichas Decisiones adquieren fuerza vinculante y son de exigible cumplimiento a partir de la fecha de su vigencia.”¹

En abundamiento de lo expuesto, en fallo reciente este Tribunal ha sido concluyente al manifestar acerca de la jerarquía del ordenamiento jurídico comunitario, que:

“El argumento resulta inaceptable para el Tribunal, en primer lugar, porque supone, sin razón valedera, la coexistencia de dos ordenamientos jurídicos diferentes de carácter internacional que permitirían que los Países Miembros justificaran sus actuaciones a su elección, sujetándose al que encontraran más conveniente y dejando de cumplir el que les resultara desfavorable o inconveniente y que, en esa medida, uno fuera subalterno o dependiente del otro; y, en segundo lugar, porque pretende la convalidación, a contrapelo de lo que expresan las normas comunitarias, de la facultad de emitir nor-

mas de derecho interno con la finalidad de ajustar o hacer compatibles las normas comunitarias a los otros ordenamientos internacionales a los que también estén sujetos, de manera individual o conjuntamente con los otros países andinos, cuando, a su juicio, se presente entre tales ordenamientos alguna incongruencia o discordancia.

“El razonamiento es inaceptable porque vulnera dos de los principios esenciales de la naturaleza jurídica del ordenamiento comunitario andino como son el de autonomía y el de preeminencia, sobre los cuales el Tribunal ha venido, con fundamento en las normas constituyentes del Acuerdo de Cartagena, elaborando copiosa jurisprudencia, que ahora reitera para desestimar el argumento referido...”²

Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

Administrando justicia, en nombre y por autoridad de la Comunidad Andina de Naciones, así como en ejercicio de la competencia que le confiere la Sección Segunda, del Capítulo III, de su Tratado de Creación,

D E C I D E :

PRIMERO.- Declarar parcialmente nulo el artículo 1 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600, de 19 de septiembre del año 2000; disposición que luego de eliminadas las expresiones cuya nulidad se declara, tendrá, a partir de esta sentencia, el siguiente texto:

“ARTICULO 1.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros de la Comunidad Andina, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales”.

¹ Proceso 01-IP-87, marca: Publicada en la Gaceta Oficial No.

² Proceso 89-AI-2000. Publicado en la Gaceta Oficial No. 722 del 12 de octubre de 2001.



SEGUNDO.- Declarar la nulidad total del artículo 2 de la Decisión mencionada en el numeral anterior; y,

TERCERO.- Declarar la nulidad de la última frase del artículo 279 de la Decisión 486; norma cuyo texto en lo sucesivo se limitará a decir:

“ARTICULO 279.- Los Países Miembros podrán suscribir acuerdos de cooperación en materia de propiedad industrial que no vulneren la presente Decisión”.

La notificación de la presente sentencia se realizará fijando en el despacho de la Secretaría un edicto que contenga la parte resolutive, según lo establecido en el artículo 98 del Estatuto del Tribunal. Remítase copia a cada uno de los intervinientes en este proceso. Envíese igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Tratado de Creación del Tribunal.

Guillermo Chahín Lizcano
PRESIDENTE

Luis Henrique Farías Mata
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

PROCESO 79-IP-2001

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 6308. Actor: LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. Marca: “LELY LUCE LINDA”

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y siete días del mes de febrero del año dos mil dos, se pronuncia sobre la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial antes referida, la cual se ajusta a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal;

El auto del veintitrés de enero de 2002, de este Tribunal, por el que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

1. ANTECEDENTES

Son hechos relevantes, para la interpretación, los siguientes:

1.1 Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación

Comparece como parte demandante la sociedad LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A., quien solicita se declare la nulidad



de los actos administrativos en los cuales se concede el registro de la marca "LELY LUCE LINDA", clase 25, a favor de Rocío Cárdenas de Castaño y J. Heli Castaño, puesto que la actora tiene registradas las marcas "LINDA BY VOGUE", para distinguir productos de la Clase Internacional No. 5; y, "LINDA" para productos de la Clase No. 3, y expresa que entre sus marcas registradas y la que se ha concedido el registro existe identidad y semejanza por lo que se opone al registro de la marca "LELY LUCE LINDA".

Como parte demandada comparece la Superintendencia de Industria y Comercio, quien concedió el registro de la marca, y como terceros interesados Rocío Cárdenas de Castaño y J. Heli Castaño.

La sociedad LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra las Resoluciones seguidamente numeradas, solicitando se declare su nulidad:

- N° 13229, del 12 de julio de 1999, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca "LELY LUCE LINDA", clase 25, solicitada por Rocío Cárdenas de Castaño y J. Heli Castaño
- No. 19003 del 13 de septiembre de 1999, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 13229, confirmando la en todas sus partes.
- No. 26171 del 30 de noviembre de 1999, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual resuelve el recurso de apelación interpuesto y confirma la Resolución 13229 del 12 de julio de 1999.

El demandante sostiene que éstas son nulas puesto que han sido violados flagrantemente los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344. Indica que debió estar motivado en forma debida el acto administrativo en el que se declara la concesión o negación del registro de la marca; toda vez que la marca "LELY LUCE LINDA" no cumple con el requisito de distintividad por ser perfectamente confundible con

sus marcas ya registradas, y finalmente expresa que no es posible registrar una marca idéntica o semejante a otras anteriormente registradas o solicitadas por un tercero para los mismos productos o para productos estrechamente relacionados entre sí.

Se acompaña copia de la contestación a la demanda de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que rechaza las pretensiones, manifestando que no son nulas las resoluciones puesto que se ajustan a derecho, y solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por cuanto carecen de apoyo jurídico y argumenta: "Con la expedición de las resoluciones No. 13229 del 12 de julio de 1999, 19003 del 13 de septiembre de 1999, y 26171 del 30 de noviembre de 1999, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en el Código Contencioso Administrativo y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."

Los terceros interesados Rocío Cárdenas de Castaño y J. Heli Castaño se oponen a las pretensiones perseguidas por la demandante, solicitando negar lo reclamado y la condena en costas a la demandante. Expresa que el registro fue concedido de conformidad con las disposiciones de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y demás normas reglamentarias, por lo que no procede anular el registro de la marca "LELY LUCE LINDA".

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 del Tratado de su Creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal interpretará las normas que han sido expresamente requeridas por el juez



consultante, o sea, los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión. Las disposiciones en mención se transcriben seguidamente:

DECISION 344

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

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

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

- a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”

(...)

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.”

4. CONSIDERACIONES:

Para cumplir con la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a destacar como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno, los fundamentos y razonamientos relacionados con la marca, los requisitos de registrabilidad, la irregistrabilidad de signos semejantes o idénticos, las reglas para evitar el riesgo de confusión: marcas mixta y marcas

denominativas, la conexión competitiva entre los productos, obligatoriedad de efectuar la debida motivación a los actos de la administración y el plazo para presentar observaciones.

4.1. REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD.-

La marca es todo signo visible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados por una persona o empresario que se encuentran en el mercado de los de otros que sean idénticos o similares, evitando la confusión por parte del consumidor.

Marco Matías Alemán considera que las marcas “consisten en signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”¹

De conformidad con lo que dispone el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

El Tribunal observa sobre cada uno de estos requisitos:

La distintividad es el elemento esencial de una marca, puesto que es el que individualiza o diferencia unos servicios o productos de otros. Este requisito es el que generará la posibilidad de registrar la marca, así, si no cumple su función individualizadora frente a las demás marcas que se encuentran en el mercado carecería del principal requisito.

El Tribunal ha manifestado respecto de esta característica:

“El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros.”²

¹ “MARCAS. Normativa Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. Pág. 73. Primera Edición Imagen Control – Bogotá.

² Proceso 19-IP-2000, marca: “Los Alpes”, publicada en la Gaceta Oficial No. 585 del 20 de julio de 2000.



“... que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad. La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca.”

“La noción legal de la marca contenida en el artículo 81 destaca una de sus funciones principales como es la capacidad distintiva para diferenciar los productos o servicios de una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona, característica que de estar ausente en el signo haría irregistrable el mismo como marca.”³

La **perceptibilidad** es la capacidad que tiene un signo para poder ser atraído por los sentidos a fin de que sea captado por los consumidores, así podrá apreciar e identificar; por lo tanto, un signo que no puede ser apreciado por los sentidos no podrá registrarse como marca.

Al respecto este Tribunal ha dicho:

“La perceptibilidad nos indica que el signo debe ser materializado para que el público consumidor pueda apreciarlo e identificarlo por medio de los sentidos, de manera tal que este requisito supone el paso del mundo de lo intangible a lo tangible y es la característica primordial que permite a la marca ser apprehendida por los consumidores, para que estos puedan retenerla en su memoria, apreciarla y distinguirla de otras.”⁴

Autores como Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas⁵, expresan de esta característica que “... se refiere a los sentidos que impresiona, que son, a los efectos

marcarlos, los habitualmente utilizados en la práctica comercial para identificar un producto o servicio.”

La susceptibilidad de representación gráfica del signo es la descripción material a fin de poder registrarlo.

Es un requisito formal y constituye en si, una necesidad material que expresa las particularidades del signo a través de figuras, palabras o empleando otros medios que lo exteriorice.

Marco Matías Alemán, ya citado, expresa que: “La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados.”⁶

Concluyendo que para que un signo sea registrado como marca deberá reunir los tres requisitos enumerados en el artículo 81 de la Decisión 344, es decir, deberá ser suficientemente distintivo, ser perceptible y susceptible de representación gráfica.

4.2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS SEMEJANTES O IDÉNTICOS; RIESGO DE CONFUSIÓN, REGLAS Y CRITERIOS PARA EVITAR LA CONFUNDIBILIDAD Y CONEXIÓN COMPETITIVA DE LOS PRODUCTOS.

Un signo es registrable como marca cuando cumple con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 de la Decisión 344.

También es necesario que el signo solicitado para ser registrado no se encuentre incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Estas causales de irregistrabilidad buscan proteger el interés general, evitando básicamente causar engaño al consumidor.

Se refiere el artículo 83, literal a) a los signos semejantes o idénticos que pueden conducir al

³ Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. TOMO VI. Pág. 60. 1997. Proceso 12-IP-96, caso: Margarina exclusiva. G.O. N° 265 de 16 de mayo de 1997.

⁴ Proceso 20-IP-98, marca: Río Claro, publicada en la Gaceta Oficial No. 393 de 14 de diciembre de 1998.

⁵ Autores de “Derecho de Marcas” Tomo I. Pág. 281. Editorial Heliasta SRL. 1989.

⁶ “MARCAS. Normativa Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. Pág. 77. Primera Edición Imagen Control – Bogotá .



público a error con una marca anteriormente solicitada para el registro o ya registrada para los mismos productos o servicios o de los cuales el uso pueda inducir a error al público.

La distintividad de un signo es el requisito primordial puesto que es el que orienta a los consumidores en sus compras en el mercado, siendo que un signo que sea semejante o idéntico con otro no cumpliría con esta capacidad de distinguirse entre sí.

Las normas comunitarias prohíben el registro como marcas de signos que causen confusión o induzcan a error en el consumidor frente a productos o servicios iguales o semejantes, siendo la finalidad de este artículo evitar cualquier confusión entre signos preexistentes o solicitados que se asemejen o sean idénticos, en consecuencia, el signo que se pretenda registrar no puede causar confusión entre los productos o servicios que se encuentre en el mercado, esto es registrados, o por los que hayan sido solicitado su registro con anterioridad.

Germán Cavellier, al referirse a la confusión, expresa:

“La confusión puede originarse entre dos marcas iguales, parecidas o semejantes, impide la identificación de los productos y va contra la diferencia de las marcas y con facilidad induce en error al público, con perjuicio evidente del dueño de una de las marcas y aun del consumidor...”⁷

El riesgo de confusión se produce cuando se toma una cosa por otra, es decir, se produce error en el consumidor con respecto de marcas similares o idénticas al comprar un producto o servicio que se encuentra protegido por una marca, creyendo que está eligiendo otro.

De manera general se expone las reglas establecidas por la jurisprudencia y la doctrina para que el juez pueda determinar la posible similitud y la existencia del riesgo de confusión:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.”⁸

Este Tribunal considera que de manera específica y de conformidad al caso de análisis, se debe exponer sobre la comparación entre marcas mixtas y marcas denominativas. El Juez consultante, en el análisis del riesgo de confusión, deberá revisar a qué tipo de marcas se refiere el caso, para establecer si existe confundibilidad con las marcas ya registradas.

Para que el Juez tenga mayores elementos de comparación se expone otros campos en los que los tratadistas señalan se puede dar la confusión: el visual, el auditivo y el ideológico:

CONFUSIÓN VISUAL: o también llamada confusión gráfica, se produce en la forma como se percibe la marca con relación a la manera de como se presenta el signo; para evitar que se produzca confusión visual se debe analizar los dos signos en su impresión global para establecer sus semejanzas.

Jorge Otamendi indica que la confusión gráfica se puede dar cuando existe similitud en cuanto a los colores o dibujos parecidos que se utilizan como componentes de una marca, expresando este autor que existe confusión: “sea por la similitud de la combinación de colores, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos.”⁹

Se concluye que a partir del cotejo integral gráfico o visual que se haga entre las marcas en conflicto se puede deducir si existe similitud gráfica en cuanto a las características de los dibujos o gráficos de las marcas, en cuanto a los tipos de letras que se utilicen en las marcas denominativas o como parte de las marcas mixtas o de los rasgos o trazos parecidos o iguales que contengan.

⁷ “Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales” Pág. 171. Editorial Temis. Bogotá-Colombia

⁸ Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, Págs. 351 y ss.

⁹ Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pág. 149



CONFUSIÓN AUDITIVA: se produce confusión cuando en la pronunciación de las palabras se genera una similitud fonética de los caracteres.

“El segundo campo por analizarse como origen de la confusión marcaria es el auditivo, derivado de la pronunciación que se da a las palabras que tienen una fonética similar, campo que se extiende a la pronunciación incorrecta y a la pronunciación de las palabras extranjeras.”¹⁰

CONFUSIÓN IDEOLÓGICA: se produce esta clase de confusión cuando en la comparación de los signos su contenido conceptual es el mismo.

Para Jorge Otamendi la confusión en este campo se produce:

“en la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”

Cuando se compara marcas mixtas y marcas denominativas se debe precisar cuáles son los elementos más predominantes o característico para determinar cuál es el que tiene mayor fuerza o intensidad. Este Tribunal ya ha resuelto sobre el tema:

“La complejidad de la comparación marcaria es más acentuada si se trata de marcas de diferente especie como en el caso presente, en el que el conflicto se pretende dilucidar entre marcas denominativas frente a marcas mixtas. Sobre éstas, ya se ha expresado que el elemento denominativo, generalmente, sobresale sobre el mixto. Esa tesis se fundamenta en que la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación. (Proceso 4-IP-91, GO. Nº 97 de 16 de diciembre de 1991, y Proceso 9-IP-94, GO 180 del 10 de mayo 1985).

¹⁰ Proceso 04-IP-94, marca: “EDEN FOR MAN”, Publicado en la Gaceta Oficial No. 189 de fecha 15 de septiembre de 1995.

“Si en la marca mixta predomina el factor gráfico, no habría lugar a la comparación con la marca denominativa, lo que se traduciría en la inconfundibilidad marcaria.”¹¹

Finalmente se debe indicar que es importante estudiar quiénes son los consumidores de las marcas en conflicto, cuáles son los destinatarios de estos productos, lo que en doctrina se llama “Grado de atención del consumidor”, pues es este el que sufre el riesgo de confusión.

Al respecto el Tribunal ha expuesto:

“...el consumidor que debe considerarse para el análisis del riesgo de confusión entre dos marcas iguales o semejantes, es el consumidor medio.

“El Tribunal ha abordado el punto del consumidor medio en sentencia de 3 de diciembre de 1987. Ha dicho el alto organismo comunitario: “...El Tribunal se permite precisar -de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado “consumidor medio” o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes. Por supuesto que, en cuanto a ese fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de productos, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto”. (reiterado en sentencias: 4-IP-88, 4-IP-91, 2-IP-94)”¹²

Y por otra parte, este tema está también relacionado con la conexión competitiva que puede existir con los productos o servicios en pugna.

Existen criterios para determinar la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios que amparados por una marca se en-

¹¹ Proceso 04-IP-94, sentencia ya citada.

¹² Proceso 04-IP-94, ya citado.



cuentran en conflicto, en este caso se exponen los relacionados al caso.

A) Conexión competitiva en relación con la finalidad de los productos o servicios, que es el aspecto fundamental para establecer las aplicaciones que se le da a los productos. En el proceso 50-IP-2001, se resolvió sobre este tema, y se expuso algunos criterios de Fernández-Novoa:

“...el que los productos se destinen a finalidades idénticas o afines, constituirá un indicio de conexión competitiva entre ellos dado que los mismos se encontrarían probablemente en el mismo mercado.

“Igualmente señala el autor dos criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos o servicios hay o no conexión competitiva: el principio de la intercambiabilidad de los productos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. (Fernández Novoa 1984; Fundamentos de Derecho de Marcas Págs. 242 a 246. Editorial Montecorvo, S.A.).”¹³

B) Conexión competitiva en relación con los canales de comercialización, que se refiere a los puntos de distribución, identidad por los medios publicitarios y de los establecimientos de venta.

Existirá conexión competitiva si en los mismos canales de distribución se encuentran estos productos, con lo cual el consumidor medio se pueda llegar a confundir.

“Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la pu-

blicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor”¹⁴

En conclusión, de las reglas expuestas, el Juez tiene mayor criterio para determinar si, entre el análisis de las marcas denominativas registradas y la marca mixta que se pide su anulación, existe verdadero riesgo de confusión.

4.3. EL PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES Y OBLIGATORIEDAD DE EFECTUAR LA DEBIDA MOTIVACIÓN A LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.-

El artículo 96 de la Decisión 344 es muy claro al expresar la forma como se otorgará o negará el registro de la marca. Para el caso en análisis se observa que una vez que se ha vencido el plazo para presentar observaciones se realizará el examen de registrabilidad, el que determina si se concede o se rechaza el registro de la marca, lo que se notificará al interesado mediante resolución motivada.

Los actos administrativos deben estar motivados, suficientemente explicados, es decir, las argumentaciones y conclusiones a las que se ha llegado deben estar debidamente expuestas, pues estos actos reflejan la forma de estudio y análisis de como se ha conducido cierto trámite o proceso.

La debida motivación en los actos administrativos otorga a los interesados, tanto para la Autoridad del que emanan estos actos como para las partes involucradas o para los interesados en general, el derecho de defender sus intereses, puesto que permite ejercer control y vigilancia y hasta impugnar su validez, dependiendo del caso.

Respecto de la debida motivación que deben contener los actos administrativos, el Tribunal ha señalado en la acción de nulidad No. 04-AN-97, lo siguiente:

¹³ Proceso 50-IP-2001; marca: “ALLEGRA”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 739 de fecha 4 de diciembre de 2001

¹⁴ Proceso No. 08-IP-95; marca: “LISTER”. Publicada en la Gaceta Oficial No. 231 de fecha 17 de octubre de 1996.



“La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emittente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyendo su causa y su razón de ser. La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impremitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratificada recientemente en el Proceso 05-AN-97 en sentencia del 8 de junio de 1998 (G.O. 361 del 7 de agosto de 1998).

“La motivación tanto jurídica como de hecho, vendría a constituir de esta manera la causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo.

“La motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza o de su materia y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de “manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/ Comisión, as 1/69. Rec. 277).

(...)

“Sin embargo, la motivación no ha de pretender recoger todas y cada una de las condiciones o de las circunstancias o supuestos de hecho que hayan servido de base o de fundamento para la expedición del acto. Basta con que la motivación se reduzca a la esencia del razonamiento, interpretada ésta como la correspondencia jurídica y real entre la parte motiva y la parte declarativa del mismo, vale decir, entre el procedimiento constitutivo y la expresión de la voluntad del administrador. Será suficiente que el acto en cuestión destaque lo esencial de los objetivos perseguidos por la institución y que ‘los elementos de hecho y de derecho’ que constituyen su objetivo ‘estén en armonía con el sistema normativo del que forma parte’ (Rec...1987-9 Pág. 4153, caso: Reino de España contra el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas). En el acto debe proporcionarse a los interesados las indicaciones necesarias acerca de si la Decisión o la Resolución se encuentran o no fundadas, de manera que éstos puedan ejercer con conocimiento de causa el derecho a la defensa.”¹⁵

Con base a lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Para que un signo pueda ser registrado como marca, debe reunir los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
2. Un signo para ser registrable como marca debe distinguir los productos o servicios de los otros que se encuentren en el mercado.
3. El artículo 83 literal a) tiene como finalidad la de proteger al consumidor, evitando la presencia en el mercado de dos signos idénticos o semejantes que amparen los mismos productos o servicios.
4. Cuando se trata de establecer la posibilidad de confusión entre marcas mixtas y

¹⁵ Proceso 29-IP-96; marca: “RENTAR”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 394, de fecha 15 de diciembre de 1998



denominativas debe determinarse cuál es el elemento más dominante o característico en ambos, de esta manera se evidencia cuál prevalece en la mente del público consumidor, el mismo que puede inducir a error al elegir entre ambas marcas.

5. El análisis de la posibilidad del riesgo de confusión entre dos marcas semejantes es atribución del juez consultante, quien procederá al examen comparativo según las reglas y criterios establecidos en esta sentencia por la doctrina y por la jurisprudencia.
6. Los actos administrativos requieren de debida motivación para su validez, puesto que este requisito es el que proporciona al interesado una indicación amplia sobre la fundamentación de la decisión del administrador.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 6308, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal consultante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128, del Estatuto

del Tribunal, luego de dictada la sentencia dentro del proceso interno citado.

Notifíquese al mencionado Consejo consultante, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

