



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 80-IP-2001.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literal j); 83 literal a), 93 y 95 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: INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LTDA. Marca: "ICOLTRANS" (mixta). Proceso interno N° 6151	1
Proceso 19-AI-99.-	Sumario por incumplimiento de sentencia	10
Proceso 83-IP-2001.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 83 literales a) y b) y 102 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. Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Marca "SUAVI SEC". Expediente Interno No. 6239	12

PROCESO 80-IP-2001

Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literal j); 83 literal a), 93 y 95 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: INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LTDA. Marca: "ICOLTRANS" (mixta). Proceso interno N° 6151.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil dos; en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de la Consejera, doctora Olga Inés Navarrete.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 29 de noviembre del año 2001, se ajusta a las disposiciones del artículo 61 de su Estatuto y

que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 6 de febrero del 2002.

1. ANTECEDENTES:

1.1. Partes.

Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LIMITADA – ICOLTRANS LTDA., para demandar a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.



Se indica como tercero interesado en las resultas del proceso, a la sociedad COLTRANS LTDA.

1.2. Actos administrativos demandados y objeto de la demanda.

La actora pretende que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

- La Resolución N° 12546 de 30 de junio de 1999, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo N° 98 66371, por la cual previa declaración de que fue fundada la oposición formulada por COLTRANS LTDA, se negó el registro de la marca "ICOLTRANS" (mixta), clase 39, solicitado por INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE LIMITADA "ICOLTRANS LTDA."
- La Resolución N° 16862 de 25 de agosto de 1999, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resolvió el recurso de reposición confirmando la negativa.
- La Resolución N° 21774 de 21 de octubre de 1999, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, por la cual se decidió el recurso de apelación, confirmando nuevamente la Resolución N° 12546.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, la actora subsidiariamente solicita que se declare infundada la oposición formulada por COLTRANS LTDA, a fin de que se restablezca el derecho y se ordene el registro por el período de 10 años de la marca ICOLTRANS a favor de ICOLTRANS LTDA para distinguir los servicios comprendidos en la clase 39¹ de la clasificación internacional de Niza.

Sustenta sus demandas en que no se trata de productos de consumo masivo popular sino frente a servicios de carácter altamente especializado y en consecuencia los grados comparativos para determinar la confusión o el riesgo de confusión varían fundamentalmente.

¹ "Clase 39. Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes".

En tal virtud, expresa que deben enfrentarse los servicios que presta cada empresa, porque la sociedad observante presta servicios de transporte aéreo, fluvial y marítimo; mientras que, la sociedad observada presta servicios de transporte terrestre. En otras palabras, manifiesta, que aún cuando son servicios de la misma clase, éstos son de disímil naturaleza y que la prohibición del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se presenta cuando se trata de productos o servicios idénticos o de productos o servicios que puedan inducir al público a error, no siendo éste el caso.

Añade que la marca ICOLTRANS, mixta, es un signo perceptible, suficientemente distintivo en el cual el elemento gráfico es el de mayor importancia porque cualquier evocación o concepto en las citadas figuras siempre será concreto y que en ambos casos el tamaño del elemento figurativo es superior al nominativo.

Por otra parte, arguye que las marcas compuestas por denominaciones o abreviaciones de denominaciones genéricas, descriptivas o usuales para los productos son débiles y que los prefijos "COL" y "TRANS" son inapropiables para distinguir transportes, si no se contara con el elemento gráfico; acotando que el prefijo "COL" hace alusión al nombre de un Estado: Colombia y que por tanto, es susceptible de ser adoptado (en combinación con otros signos), como marca distintiva de servicios.

Además, afirma que la presentación de las marcas es totalmente diferente y por tanto en su apreciación de conjunto no existe confusión y ni siquiera riesgo de confusión.

Dice, en último lugar, que en el despacho de las Resoluciones no se tuvieron en cuenta antecedentes jurisprudenciales que son adaptables y aplicables al presente proceso, pero no menciona cuáles son aquellos antecedentes.

1.3. Contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio no presentó contestación dentro del proceso interno.

La empresa COLTRANS LTDA, contesta la demanda por medio de apoderado, y en dicho acto procesal afirma que el registro de la marca COLTRANS (mixta) se encuentra vigente y



que identifica todos los servicios comprendidos en la clase 39 internacional, a saber: “servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes”.

Manifiesta que el actor al invocar las normas de la Decisión 344 olvida que las características esenciales de la marca deben analizarse no sólo sobre el signo a ser registrado como elemento independiente, sino frente a derechos de terceros.

Dice, también, que la marca COLTRANS no es una marca débil porque la terminación TRANS no puede considerarse como una expresión genérica de los servicios que identifica, debido a que por sí sola no tiene significado alguno; más bien es una expresión evocativa en el conjunto de la marca, sin que ello implique que la marca sea de carácter débil, porque al ser combinada con la expresión COL que no tiene significado alguno, es de fantasía, forma una expresión perceptible y novedosa para identificar los servicios de la clase 39 internacional y por ende es distintiva.

Arguye, además, que ambas marcas presentan grandes similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas y por lo tanto no pueden coexistir en el mercado.

Finalmente, expresa que al momento de comparar marcas mixtas, el elemento predominante es el nominativo dada la fuerza expresiva de las palabras, puesto que, la gráfica carece de expresión fonética que la identifique, razón por la cual, la única forma como los consumidores pueden identificar la marca y solicitar los servicios que comprende es a través de su elemento nominativo y pronunciable.

2. CONSIDERANDO:

2.1. Competencia del Tribunal.

El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

2.2. Normas a ser interpretadas.

Como se ha pedido interpretar los artículos 81, 82, 83 literal a), 93 y 95 de la Decisión 344 de

la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y se observa que de ellos, el 82 tiene varios literales, el Tribunal interpretará las normas indicadas en la consulta, pero limitándola en cuanto a éste se refiere, al literal j) del mismo, por ser esa la disposición específica a que alude el demandante.

“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:

(...)

“j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal”

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan 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 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada.



“A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.”

Con fundamento en lo anterior procede el Tribunal a efectuar la interpretación de las normas referidas, a cuyo efecto analizará, entre otros, los siguientes aspectos que estima pertinentes: Concepto y elementos constitutivos de la marca (requisitos para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica); la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos (similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas); las reglas para la comparación entre signos; y, el derecho de oposición y trámite de las oposiciones.

2.3. Concepto y elementos constitutivos de la marca. Requisitos para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica (Artículo 81. Decisión 344).

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala las tres características básicas e indispensables que debe ostentar un signo para que pueda ser registrado como marca. Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica.

Por ser la marca un concepto inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es in-

dispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que lo conviertan en perceptible o identificable por aquellos.

La perceptibilidad 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 e identifica con un producto o servicio determinado. Y, por cuanto para la recepción sensible o externa de las marcas se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido utilizándose preferentemente para denominar productos o servicios aquellos signos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos, aunque no se excluye la existencia de signos sonoros, olfativos, gustativos, etc.

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.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones o representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos, 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 entonces darse, como se ha dicho, por medio de los elementos antes indicados.

La norma que se interpreta, al definir el concepto de marca, enfatiza en el aspecto de la distintividad diciendo que *“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”* es apto para registrarse como tal .

Pero para que el registro se produzca no basta la sola presencia de la distintividad ni tampoco si ella se da acompañada de las otras dos



características anotadas, puesto que la ley comunitaria exige, además, que el signo solicitado no encuadre en ninguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

En el presente caso, deberá examinarse, primero, si el signo “**ICOLTRANS**” (mixta), cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81, para determinar luego, si no encaja en alguno de los conceptos de irregistrabilidad previstos en la normativa comunitaria, de manera principal el contemplado específicamente en el literal a) del artículo 83, invocado por los interesados.

2.4. Irregistrabilidad de signos oficiales de estados u organizaciones internacionales. (Artículo 82, literal j). Decisión 344).

El literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro de signos que reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier Organización Internacional, reconocidos oficialmente cuando no se cuente con el permiso expreso de la autoridad competente del Estado o de la Organización Internacional de que se trate, y siempre que constituya el elemento principal dentro del conjunto marcario.

Es evidente que la norma comentada tiene el propósito de evitar el uso abusivo de tales signos oficiales con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado u Organización aludida o pretender un supuesto origen del producto o servicio.

La prohibición no es absoluta, pues permite que tales signos puedan registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal y siempre que se haya recabado autorización para ello.

A este respecto el Tribunal anteriormente ha dicho que:

“Dichas prohibiciones, tienen dos condiciones que deberán concurrir necesariamente si pretendemos utilizar un signo o denomina-

ción de Estado u Organización Internacional como marca: en primer lugar, la autorización por parte del Estado u Organización para la utilización de la denominación o signo; en este punto es claro que el empresario o la persona que pretenda registrar como marca un signo de tales características, deberá solicitar al Estado u Organización Internacional permiso para tal fin; y segundo, que dicha denominación deberá ser utilizada como parte no esencial o accesorio de la marca, valga decir, que por su ubicación y particulares características no tenga un desempeño definitivo analizando la marca en su conjunto.

“Este es el verdadero alcance del artículo 82 literal j); y no como equivocamente pueda pensarse que la exigencia de permiso por parte del Estado u Organización Internacional es necesaria únicamente en los casos en que se solicite registrar el signo o denominación como parte principal de la marca; y que en consecuencia, para elementos accesorios no es menester tal autorización. Por el contrario, del contexto de la norma se desprende claramente la prohibición absoluta para registrar como marca una denominación oficial que haga las veces de elemento principal, quedando abierta la posibilidad solamente para denominaciones de carácter accesorio pero previa autorización del Estado u Organismo respectivo”.²

Es claro que la norma comunitaria alude a una verdadera reproducción o imitación de los signos oficiales, es decir, que sea evidente tal reproducción o imitación y que ésta tenga un claro propósito de aprovechamiento o ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite los signos que tengan el reconocimiento oficial de sus titulares.

Por lo anterior, se estima que el examinador debe, para definir el caso presente, tomar en consideración si el nombre de Colombia aparece reproducido o imitado en los signos cuyo registro se ha autorizado o se pretende que se realice.

² **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 21 de noviembre de 1997. Proceso 15-IP-97. Marca CODE BLEU (Etiqueta). En G.O.A.C. N° 314 de 18 de diciembre de 1997.



2.5. Similitud de Signos y Riesgo de Confusión. (Artículo 83, literal a). Decisión 344).

La falta de distintividad del signo y la consecuente confusión que puede generar, además de atentar contra la libre competencia que debe existir entre los empresarios, afecta al público consumidor, en la medida en que una marca carente de distintividad puede inducir en error al adquirente afectando su consentimiento. El régimen comunitario andino sobre marcas pretende proteger tanto a empresarios como a consumidores asegurando que aquéllos no sean objeto de imitaciones o utilización no autorizada de sus marcas registradas y que éstos no adquieran el producto o el servicio afectados por un vicio del consentimiento determinado por la confundibilidad.

Dentro del examen de fondo que la oficina nacional competente efectúa, existan o no observaciones por parte de terceros interesados, dicha entidad administrativa debe, ineludiblemente, constatar si el signo, cuyo registro se solicita, no es idéntico o confundible con una marca, nombre comercial o lema comercial anteriormente solicitado para registro o registrado por una tercera persona. De igual modo habrá de examinar si el signo no es la reproducción, imitación o transcripción de otro notoriamente conocido en el país en que se solicita o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad; o que, simplemente, sea similar hasta el punto de causar confusión con una marca notoriamente conocida.

Concretamente y según el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, no pueden registrarse como marcas los signos que *“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 los productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”*. Al interpretarlo, el Tribunal ha expresado, en palabras que ahora reitera:

“...El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error sea directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor, en cual-

quiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios. Por eso marcas idénticas para los mismos productos, no pueden registrarse y no pueden coexistir por la clara disposición de la norma del artículo 83 literal a).

“Esta norma, a más de prohibir el registro de marcas idénticas o similares, ratifica el concepto de la “especialidad de la marca”, esto es, que la protección no se ha de referir a todos los productos y servicios sino con el grupo de productos o servicios que puedan tener alguna conexión competitiva, aunque éstos se encuentren identificados en otra clase del nomenclator. Con lo que para determinar la confusión no se ha de limitar al examen de los idénticos sino también con relación a los bienes similares con los cuales el uso de la marca puede llevar a la confusión, “uso de la marca” que también ha de extenderse a los signos registrados o aquellos que se utilizan en el mercado extramarcariamente...”³

Ahora bien, como el riesgo de confusión o confundibilidad se fundamenta en la mayor o menor similitud que exista entre los signos, se hace necesario considerar las diferentes especies o formas de asemejarse los signos en conflicto para concluir que ello ocurre por **similitud ideológica**, la cual se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas, lo que conduce a que sean 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; por **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

³ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 21 de mayo de 1996. Proceso 32-IP-96. Marca **DC'OS (mixta)**. En G.O.A.C. No. 279 del 25 de julio de 1997. También sobre este tópico puede consultarse la sentencia del 17-VIII-98. Proceso **4-IP-98**. Caso **OPTIPAN**. En G.O.A.C. N° 375 de 7-X-98.



sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; y por **similitud fonética**, que es la que ocurre 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.

Y para efectos de realizar la comparación entre los signos, tendiente a establecer el grado de similitud o semejanza a fin de determinar la real confundibilidad, la doctrina ha estructurado las siguientes reglas que el Tribunal ha recogido en su jurisprudencia.

“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”⁴.

2.6. Clases de marcas y reglas para el cotejo entre ellas.

Se ha establecido por la doctrina la existencia de tres clases de marcas, según que ellas estén representadas por una figura, por una denominación o por un conjunto de figuras y denominaciones.

La marca figurativa, también llamada “gráfica”, se materializa como un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa. Por lo general no es pronunciable, pues el signo que la representa no tiene vocalización, siendo ape-

nas una figura o distintivo al que se le da un nombre para efectos de poder referirse a ella.

La marca denominativa, por cierto la más común y de mayor utilización, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene expresión literaria y que se aprehende por los sentidos de la vista y del oído y se comunica mediante el lenguaje.

La marca mixta es la que combina elementos denominativos y gráficos.

Para el cotejo marcario es indispensable ubicar los signos objeto de la comparación dentro de alguna de las categorías mencionadas, toda vez que existen ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta por el examinador pudieran conducir a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o que, por el contrario, conducirían a un veredicto de irreregistrabilidad.

Así, por ejemplo, la doctrina ha considerado 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. Empero tal criterio no se puede generalizar pues, teniendo en cuenta el tamaño, color y colocación del elemento figurativo, éste debe ser considerado predominante.⁵

Ahora bien, como en el caso de autos los elementos que deben compararse para determinar si hay lugar a confusión son dos signos de los que doctrinariamente se han denominado como “marca mixta”, es conveniente reiterar lo que el Tribunal, siguiendo a los doctrinantes mas esclarecidos, ha expresado al respecto:

“Para el análisis de esta clase de signos distintivos es necesario, especialmente en el presente caso, llegar a precisar cuál de los dos elementos que los conforman tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder identificar el que resulte más importante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo; elemento que es en definitiva el que lo caracterizará.

⁴ BREUER MORENO, Pedro C. “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

⁵ Sobre cotejo marcario se recomienda ver lo expresado por el Tribunal en sentencia de 4 de octubre de 2000. Proceso 66-IP-2000. En G.O.A.C. No. 613 de 26 de octubre de 2000.



“La jurisprudencia del Tribunal Andino ha puesto de relieve cómo 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 de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.” (Interpretación Prejudicial No. 04-IP-88, caso “DAIMLER”, sentencia de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O.A.C. No. 39 del 29 de enero de 1989). (Resaltado de la presente sentencia).

“Corresponde por tanto al juez consultante determinar necesariamente —como primer punto del análisis comparativo que realice— cuál de los elementos, gráfico o denominativo, que componen el conjunto marcario de las marcas confrontadas, es el relevante; dado que es a partir de esa determinación cuando procede el análisis destinado a determinar la existencia del riesgo de confusión entre éstas”⁶.

2.7. Presentación y trámite de las observaciones. (Artículos 93 y 95. Decisión 344).

Se contempla en la legislación comunitaria andina en materia de propiedad industrial la posibilidad de que cualquier persona, que tenga legítimo interés, pueda presentar observaciones al registro de una marca solicitada.

Según ella, se considera que tiene legítimo interés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro de la marca.

Las observaciones deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual podrá rechazar las extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquellas en que los interesados no

hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Según los artículos 93, 94, 95 y 96 de la Decisión 344, una vez admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el primero de los citados, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos.

Vencido el mencionado plazo la Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.

En este examen, la entidad administrativa, existan o no observaciones por parte de terceros directamente interesados, debe analizar, en primer lugar, si el signo cumple con los presupuestos legales de distintividad para ser susceptible de constituirse en marca, al tenor de lo dispuesto por el segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344; esto es, si el signo es “perceptible y 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”.

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

El concepto plasmado en la resolución o acto administrativo por el cual se califica la semejanza o no de los signos enfrentados y se determina la concesión o la denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de discrecionalidad en la adopción de su criterio

⁶ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 01-IX-2000. Proceso 31-IP-2000. Caso “AMERICAN BRANDS” (mixta). En G.O.A.C. No. 602 de 21 de septiembre de 2000.



puesto que debe guiarse por las reglas que la doctrina ha elaborado y que han sido reiteradamente acogidas por la jurisprudencia del Tribunal. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Este parámetro se halla ordenado en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que *"...la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada"*.

La Decisión 344 exige reiterativamente (arts. 95 y 96) que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos.⁷

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

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

SEGUNDO: La Oficina Nacional Competente o el juez competente evaluarán el grado de confusión que produzca una marca, considerando que ese riesgo puede darse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. Para efectos de la compa-

ración, al examinador le corresponde aplicar las reglas reconocidas por la doctrina, así como por la jurisprudencia sentada por este Organismo.

TERCERO: El inciso j) del indicado artículo 82 prohíbe la reproducción o imitación de los nombres, escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado u Organización Internacional, que estén reconocidos oficialmente, cuando no se cuente con el permiso expreso de la autoridad competente y siempre que constituya el elemento principal dentro del conjunto marcario. Es claro que la norma comunitaria alude a una verdadera reproducción o imitación de los signos oficiales, es decir, que sea evidente tal reproducción o imitación y que ésta tenga un claro propósito de aprovechamiento o ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite los signos que tengan el reconocimiento oficial de sus titulares.

CUARTO: 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.

QUINTO: No procede el registro de una marca que sea confundible con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero, o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de prioridad, para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

SEXTO: El examen de registrabilidad al que debe ser sometido un signo por parte de la Oficina Nacional Com-

⁷ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 30-X-98, Proceso 35-IP-98, marca "GLEN SIMON", publicada en la G.O.A.C. Nº 422 del 30-III-99.



petente, antes de ser aceptada o denegada la respectiva solicitud, procede tanto en los casos en los que se presenten observaciones, como en aquellos en los que éstas no sean formuladas.

SÉPTIMO: Sólo pueden formular observaciones a la solicitud de registro de una marca, las personas que acrediten legítimo interés, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de que se trate. Tienen legítimo interés para presentar esas observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registro de otra idéntica o similar a aquella, así como quien haya solicitado en primer lugar el registro del respectivo signo.

Todas las decisiones tendientes a resolver sobre las solicitudes de registro como sobre las observaciones que se formulen respecto de ellas deben constar en actos administrativos debidamente motivados.

El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en

el proceso interno N° 6151, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Notifíquese al mencionado Consejo de Estado por medio de copia certificada y, remítase también 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

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 19-AI-99

SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- Quito, a los seis días del mes de marzo del año dos mil dos.

En el procedimiento sumario abierto con el objeto de verificar si la República del Ecuador ha dado cumplimiento a la sentencia de este Tribunal en la acción de incumplimiento instaurada por la Secretaría General de la Comunidad Andina, proferida el 2 de junio del año 2000 en el proceso 19-AI-99.

VISTOS:

El oficio N° 1059 CXC, fechado 1 de febrero del año 2002, mediante el cual la República del Ecuador, señala que el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones en sesión extraordinaria del 14 de enero del año 2002, adoptó la Resolución N° 129 que redujo a 0 (cero) la cuota redimible del 0.25 por mil sobre el valor FOB de todas las importaciones provenientes de los Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones, por lo cual solicita a este Tribunal se disponga el levantamiento de las sanciones determinadas dentro del Sumario por Incumplimiento de Sentencia.



El auto de 20 de febrero del 2002, mediante el cual este Tribunal decidió requerir a los demás Países Miembros y a la Secretaría General de la Comunidad Andina, su opinión acerca del cumplimiento de la aludida sentencia, según así fuera comunicado por la República del Ecuador; y,

Lo establecido por el artículo 120 del Estatuto del Tribunal, reformado a través de Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Subregión, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 680, de 28 de junio del 2001.

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría General de la Comunidad Andina por medio de comunicación SG-C/1.8/00244/2002, en respuesta al traslado que le fuera hecho mediante auto de 20 de febrero del 2002, ha manifestado que la Resolución en cuestión no obstante estar redactada de manera diferente a lo solicitado en la parte resolutive de la sentencia emitida por este Tribunal en fecha 2 de junio de 2000, cumple sin embargo con el mandato del Tribunal, toda vez que ha hecho explícita la salvedad que reduce a cero el porcentaje para todas las importaciones provenientes de los Países Miembros de la Comunidad Andina;

Que dentro del término fijado en el referido auto, los demás Países Miembros debida y legalmente comunicados con el mismo, no han hecho manifestación alguna que contraría lo sostenido por la República del Ecuador acerca de la sentencia cuyo cumplimiento ha sido objeto de verificación por medio de este procedimiento sumario; y,

Que el Tribunal estima que la República del Ecuador ha cumplido con la sentencia emitida el 2 de junio de 2000 en el proceso 19-AI-99;

DECIDE:

Disponer el levantamiento de las sanciones impuestas al Gobierno de la República del Ecuador por medio de auto de 22 de agosto del 2001 y, en consecuencia, dejar sin efecto la autorización dada a los Países Miembros para suspender las ventajas del Acuerdo de Cartagena en los términos del mencionado auto, al tenor de lo establecido por el artículo 120, inciso primero, del Estatuto de este Tribunal.

NOTIFIQUESE este auto al Gobierno del mencionado País Miembro; COMUNIQUESELO a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a la Comisión y a los demás Países Miembros de esa Comunidad y, publíquese 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.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

**PROCESO 83-IP-2001**

Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 83 literales a) y b) y 102 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. Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Marca "SUAVI SEC". Expediente Interno No. 6239.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA en Quito, a los seis días de marzo de dos mil dos.

VISTOS:

La solicitud por medio de la cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrada Ponente Olga Inés Navarrete Barrero, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos citados en el epígrafe, dentro del proceso interno referenciado con el No. 6239.

El auto admisorio de la solicitud proferido por este Tribunal el 20 de febrero del año 2002.

1. ANTECEDENTES:

Para realizar la interpretación solicitada el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tomará en cuenta los siguientes antecedentes o hechos relevantes, señalados por el Juez consultante o extractados del expediente remitido con tal finalidad:

1.1. Las partes en el proceso interno.

La actora es la sociedad colombiana "PAPELES NACIONALES S.A.", la cual concurre por medio de su apoderado.

Es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, entidad que profirió los actos demandados.

Actúa como tercero interesado la sociedad "EMPRESAS CMPC S.A.", conocida también como "COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE PAPELES Y CARTONES S.A." de Santiago de Chile, representada por medio de su apoderado.

1.2. Actos demandados en el proceso interno. Objeto y fundamento de la demanda.

La actora pretende que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

- Resolución N° 24564 de 15 de junio de 1994, proferida por el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se decide la oposición formulada por la actora y se concede el registro de la marca "SUAVI SEC" a favor de la sociedad "EMPRESAS CMPC S.A.", para amparar los productos comprendidos dentro de la clase 16 internacional.
- Resolución N° 009432 de 14 de abril de 1997, proferida por el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución N° 24564 en todas sus partes.
- Resolución N° 25870 de 30 de noviembre de 1999, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, por la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto, confirmando las dos Resoluciones anteriores.

Consecuentemente a las declaraciones formuladas por la demandante, ésta solicita que se declare fundada la demanda de observaciones por ella presentada y se niegue el registro de la marca "SUAVI SEC", para amparar productos comprendidos dentro de la clase 16 de la clasificación internacional de Niza ¹, ordenando a la demandada la cancelación del mismo.

¹ "Clase 16. Papel, cartón y artículos de esta materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés."



Afirma que, si bien es cierto, la marca "SUAVI SEC" cumple con los requisitos de distintividad intrínseca, debido a que la misma no es genérica, ni descriptiva, ni se refiere a un objeto o servicio determinado; no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida ésta como la aptitud del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado a registro o registrado, a favor de un tercero para distinguir productos idénticos o similares y que, en el presente caso, la expresión "SUAVI" es muy similar desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual al signo distintivo "SUAVE" que conforma la marca y enseña comercial de los productos de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., lo cual puede traer confusión en el mercado en cuanto a la comercialización de productos de papel distinguidos con la marca "SUAVE".

Observa, por otro lado, que sobre la expresión "SEC", que hace parte de la marca "SUAVI SEC"; la sociedad EMPRESAS CMPC S.A., no puede reivindicar ningún derecho, porque la citada expresión es descriptiva para los productos de la clase 16 internacional, ya que una de las cualidades esenciales de los productos de papel es que sirven para secar.

Argumenta, además que, al momento de otorgarse el registro de la marca en discusión se desconocieron las normas relativas al derecho exclusivo que se adquiere sobre una marca por el registro obtenido ante la oficina nacional competente.

Finalmente señala la violación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 porque al momento en que la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó una marca confundible con una marca registrada por un tercero y una enseña comercial protegida, de acuerdo con la Ley interna, no interpretó ni aplicó correctamente disposiciones contenidas en la Decisión 344 y tampoco adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias.

1.3. Contestación de la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, por medio de su apoderado, contesta la demanda en los términos que se resumen a continuación:

Manifiesta que los actos administrativos acusados y expedidos por la entidad que representa se ajustaron a derecho y a lo establecido a las normas vigentes en la materia, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa.

Agrega que, como se ha insistido, en los diferentes actos administrativos expedidos por esa oficina se observan tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, en concordancia con el artículo 81 de la Decisión 344, cuales son: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Hace alusión a varias sentencias del Tribunal en las que se interpreta la aplicación de los conceptos enunciados.

Así mismo, afirma que, para conceder el registro de la marca "SUAVI SEC" se procedió al análisis jurídico sobre la registrabilidad de la misma, efectuando el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas, concluyéndose que no presentan semejanzas suficientes que conlleven al engaño de los consumidores, quienes podrán diferenciarlos de otros productos, pues no existe confundibilidad entre las mismas.

Alega que no existe violación del literal b) del artículo 82 de la Decisión 344 debido a que la marca solicitada no se encuentra incurso en esta causal de irregistrabilidad, habida cuenta que no induce al error al consumidor respecto de la procedencia, naturaleza y características del producto.

En consecuencia, apunta que, la marca "SUAVI SEC" cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria, haciendo relevante el hecho que está provista de los suficientes elementos que le dan fuerza distintiva sin que se configuren las causales de irregistrabilidad contenidas en la norma comunitaria.

La sociedad "EMPRESAS CMPC S.A.", por medio de su apoderado, se opone a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, fundamentándose en lo que se sintetiza a continuación:

Afirma que los actos administrativos acusados no violan los artículos citados por la actora, puesto que, al conceder el registro de la marca



"SUAVI SEC", la oficina nacional competente consideró que entre las marcas en conflicto no existía riesgo de confusión, ya que las similitudes existentes entre las mismas no eran suficientemente contundentes como para que se induzca al error en el consumidor.

De otra parte, alega, que la Superintendencia de Industria y Comercio consideró también que los signos en conflicto evocan el concepto de "suavidad", el cual corresponde a una característica de los signos amparados en la clase 16, como es el papel, término que no es apropiado porque colocaría a los demás competidores en situación de desventaja al no permitirle utilizar palabras necesarias para describir las características del producto.

Además señala que no hay riesgo de confusión visual o fonético o ideológico haciendo una reflexión y comparación entre las marcas en disputa y que en cuanto se refiere a los derechos sobre la enseña comercial "SUAVE", la demandante mal puede alegarlos cuando lo único que se acredita es el depósito de la enseña y no el uso de la misma.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL:

Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de su Tratado de Creación.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS:

El Tribunal interpretará, de las normas indicadas en la consulta, los artículos 81, 83 literales a) y b) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión. No lo hará con respecto a los artículos 146 y 147 de la misma.²

² De conformidad con reiterada jurisprudencia el Tribunal se abstiene de interpretar las normas citadas porque ellas no son aplicables, en general a casos particulares, puesto que constituyen obligaciones o compromisos genéricos de los Estados Miembros. Ha dicho sobre el particular: "...Los compromisos sobre los que versan los mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los países, cuyo cumplimiento estima este Tribunal deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la Propiedad Industrial en la subregión, 'con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria'..." Proceso 17-IP-98, sentencia de 21-IV-98, en G.O.A.C. N° 354 de 13-VII-98.

El texto de las normas a ser interpretadas es el siguiente:

"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;

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 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".

4. CONSIDERACIONES:

Procede el Tribunal Comunitario a resolver la solicitud de interpretación prejudicial que se le plantea, para lo cual abocará entre otros y principalmente, los siguientes aspectos relacionados con la misma: a) los requisitos para el registro de marcas; b) Irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear confusión; c) Irregistrabilidad por identidad o similitud de signo con un nombre comercial



protegido y d) Derechos conferidos por el registro de la marca.

4.1. Los requisitos para el registro de marcas (artículo 81, en concordancia con los artículos 82 y 83. Decisión 344).

En el Régimen Común de Propiedad Industrial Andino, con el rango de normas de Derecho Comunitario, se establecen los requisitos que debe tener un signo para ser registrado como marca. Es así como el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión se refiere a las cualidades esenciales de la marca, esto es, la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. También estatuye la citada norma, en su inciso segundo, que la función fundamental de la marca es la de distinguir productos o servicios.

El concepto de marca dice referencia con todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares producidos o comercializados por otra.

Es condición primordial para que un signo se pueda registrar como marca que posea **distintividad**, o sea, que permita diferenciar claramente el producto o servicio al que se refiere, de otros que se encuentren en el mercado.

Pero además debe ser **perceptible**, esto es, con aptitud de ser aprehendido por medio de los sentidos o de la inteligencia por parte de los consumidores, de manera tal que pueda ser apreciado en imágenes, impresiones, palabras, gráficos, colores, etc.

Y por último, el signo con vocación de convertirse en marca debe ser **susceptible de representación gráfica**, vale decir, idóneo para ser traducido en palabras, figuras o signos que permitan o faciliten tener una concepción material de su contenido, forma, dimensiones, etc.³

³ Con respecto a estos requisitos puede consultarse la profusa jurisprudencia del Tribunal y entre muchos, los siguientes casos: Proceso 24-IP-97, sentencia de 17-II-98, G.O.A.C. N° 343 de 26-V-98, Marca: **WORLD CUP FRANCE 98**. Proceso 20-IP-96, sentencia de 25-VII-97, G.O.A.C. N° 291 de 31-IX-97, Marca: **EXPOVIVIENDA**. Proceso 2-IP-95, sentencia de 19-IX-95, G.O.A.C. N° 199 de 26-I-96, Marcas: **LAURA vs. LAURA ASHLEY**. Proceso 27-IP-95, sentencia de 25-X-96, G.O.A.C. N° 257 de 14-IV-97, Marca **EXCLUSIVA**.

De esta manera en el ordenamiento jurídico andino un signo únicamente es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 ibídem. Con todo, ello sólo no basta. Se requiere, además, que el signo solicitado para registro no se halle incurso en alguna de las taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Es por lo anterior que el juez nacional consultante al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino deberá analizar, en el presente caso, si el signo "SUAVI SEC" cuyo registro se impugna mediante la demanda contenciosa que da lugar a la consulta, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81 y si ello fuere así, examinar si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión, principalmente a los contemplados en los literales a) y b) del artículo 83, que son los que sirven de fundamento a la demandante para adelantar su impugnación al registro.

4.2. Irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear confusión. (artículo 83, literal a). Decisión 344).

El artículo 83, literal a) de la Decisión 344, se refiere al tema del riesgo de confusión, entendiéndose por tal, el efecto de tomar una cosa por otra, lo que podría suceder por la similitud o semejanza entre dos marcas, o por la completa identidad de las mismas.

La posibilidad de confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos de los productos o servicios que ellos protegen. Semejanza que puede llevar a los consumidores a error o confusión determinándolos a adquirir esos productos o servicios, sin caer en cuenta que provienen de empresas diferentes. El Tribunal ha dicho a este respecto que:

"...La confundibilidad de la marca.....es noción estrechamente relacionada con el error, porque inevitablemente la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento. La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra



su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro...".⁴

El signo que se proyecte registrar, no puede generar confusión con relación a los bienes o servicios distinguidos por una marca debidamente inscrita, o solicitada prioritariamente, la cual goza de la protección legal conferida por el registro (o por la prioridad en su caso) y por tanto otorga a su titular el derecho de hacer uso exclusivo de ella.⁵

El examen que se efectúa para definir si un signo que se solicita para registro está afectado del riesgo de confusión, se denomina cotejo marcario o examen de registrabilidad y es un procedimiento al que la doctrina y la jurisprudencia han otorgado la máxima importancia, construyendo reglas orientadoras que deben ser aplicadas siempre que se trate de resolver una petición de tal naturaleza.⁶

4.3. Protección de los nombres comerciales. (artículo 83, literal b). en concordancia con el artículo 128. Decisión 344).

En el artículo 83, literal b), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se establece como una de las causales de registrabilidad de un signo, el que sea idéntico o semejante a un nombre comercial protegido

legalmente por cuanto se podría inducir al público a error.

A su turno, el artículo 128 de la Decisión 344, indica que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros, sin obligación de depósito o de registro aunque se deja a elección de éstos el reglamentar algún sistema de registro, de donde se concluye que la protección del nombre comercial puede darse de dos maneras: o por el uso o por la inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente, siendo las dos igualmente válidas, sin que tenga prelación o privilegio alguno la una sobre la otra.

Así las cosas, puede deducirse que un nombre comercial preexistente que reúna los requisitos exigidos y obligados para la protección (uso comprobado o inscripción o registro, según el caso), puede oponerse al registro como marca de un signo idéntico o que se le asemeje.

Cabe destacar, por último, que la prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien alegue su existencia, debiéndose verificar que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca.⁷

4.4. El derecho de uso exclusivo de la marca. (artículo 102. Decisión 344).

En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

En el Ordenamiento Comunitario Andino, la norma correspondiente, el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión, se encuentra ubicada en el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo.

Registrado el signo como marca y sólo entonces, el titular puede hacer valer su derecho de propietario para lo cual goza, entre otras de las siguientes facultades:

⁴ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 21-IP-96, sentencia de 1-XII-97, G.O.A.C. N° 318 de 26-I-98, Marca: **GOLOSIA**.

⁵ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 4-IP-98, sentencia de 17-VIII-98, G.O.A.C. N° 375 de 7-X-98, Marca: **OPTIPAN (nominativa)**.

⁶ Pueden consultarse a este respecto los Procesos 1-IP-87, sentencia de 3-XII-87, en G.O.A.C. N° 28 de 15-II-88, caso **AB VOLVO, MARCA VOLVO**. 1-IP-98, sentencia de 17-IV-98, en G.O.A.C. N° 354 de 13-VII-98, Marca: **EXPOSISTEMAS (mixta)**.

⁷ Una exposición más detallada sobre la protección al nombre comercial puede encontrarse en el Proceso 3-IP-99, sentencia de 14-V-99, en G.O.A.C. N° 461 de 22-VII-99, Marca: **LELLI**.



“...de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos;

“Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar;

“La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.”⁸

Es de este derecho exclusivo que nace del registro, que se deriva el ius prohibendi que otorga al titular la capacidad de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Así mismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo.

Por las consideraciones que anteceden,

EI TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO. De conformidad en la legislación comunitaria andina, para que un signo se considere apto para el registro como marca, debe reunir tres requisitos: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de re-

presentación gráfica; además no debe estar incurso en ninguna de las prohibiciones determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO. El signo que se proyecte registrar, no puede generar confusión con relación a los bienes o servicios distinguidos por una marca debidamente inscrita, o solicitada prioritariamente, la cual goza de la protección legal conferida por el registro (o por la prioridad, en su caso) y por tanto, otorga a su titular el derecho de hacer uso exclusivo de ella.

TERCERO. No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, al cual la normativa comunitaria protege si su existencia y uso son anteriores al registro solicitado.

Para establecer la confundibilidad entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

CUARTO. El titular de una marca registrada goza del derecho exclusivo de oponibilidad frente a terceros, por ello considera la legislación comunitaria andina al ius prohibendi como la facultad para actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca y la comercialice.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso N° 6239.

Notifíquese esta sentencia al Consejo de Estado mediante copia sellada y certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

⁸ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Proceso 4-IP-94, Sentencia de 7-VIII-95, en G.O.A.C. N° 189 de 15-IX-95, Marca: **EDEN FOR MAN.**



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



