



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

<b>Proceso 8-IP-2002.-</b>	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° 5305. Actor: WR. GRACE & CO.-CONN. Marca: "DAREX". . . . .	1
<b>Proceso 9-IP-2002.-</b>	Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 6120. Actor: United Parcel Service of America INC. Marca: "UBS Union Bank of Switzerland". . . . .	9
<b>Proceso 12-IP-2002.-</b>	Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Actor: EMPRESA COLOMBIANA DE CLAVOS S.A. EMCOCLAVOS S.A. Marca: "EL LEGENDARIO VENCEDOR". Proceso interno N° 5857-237-99-E.G. . . . .	16

### PROCESO 8-IP-2002

**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° 5305. Actor: WR. GRACE & CO.-CONN. Marca: "DAREX".**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito, a los seis días del mes de marzo 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, formulada a través de la Consejera Olga Inés Navarrete Barrero.

#### 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 seis de febrero 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 demandante la sociedad WR. GRACE & CO.-CONN, quien persigue la nulidad del acto administrativo en el cual se niega



el registro de la marca "DAREX"; sostiene que no existe identidad entre las marcas DAREX y PAREZ, las mismas que han coexistido durante más de 60 años en el mercado internacional y más de 15 años en el mercado nacional. Además de que los productos que distinguen estas marcas no se difunden por los mismos canales de comercialización.

La actora expresa que la marca "DAREX" cumple además con los requisitos exigidos en el artículo 81, al ser perceptible, distintiva y tener representación gráfica. Persigue, por lo tanto, la nulidad de las Resoluciones N° 37130, de 26 de agosto de 1994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca "DAREX", clase 17; la No. 12090 del 30 de abril de 1997, 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 confirmando el acto impugnado; y, la No. 2342 del 29 de julio de 1998, expedida por la Delegatura para la Propiedad Industrial, mediante el cual resuelve el recurso de apelación interpuesto y confirma la Resolución 27130.

Dirige su demanda contra la Administración, Superintendencia de Industria y Comercio y como tercero interesado la sociedad CYTEC TECHNOLOGY CORP.

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta rechazando las pretensiones, manifestando que carecen de apoyo jurídico y de sustento legal para que prosperen, puesto que no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344. En consecuencia las resoluciones impugnadas no son nulas, éstas se ajustan a derecho.

Expresa la Superintendencia de Industria y Comercio que del examen sucesivo y comparativo de la marca "DAREX" existe semejanza en los aspectos ortográficos y fonéticos con la marca "PAREZ" que anteriormente ha sido registrada y puede ocasionar confusión en el público consumidor, por lo tanto, se ha negado la inscripción de la marca.

No consta en el expediente que el tercero interesado, sociedad CYTEC TECHNOLOGY CORP, haya contestado.

## 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, esto es, 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 esenciales de un signo para ser registrado como marca, la irregistrabilidad de signos semejantes o idénticos, las reglas para evitar el riesgo de confusión; la conexión competitiva entre los productos, coexistencia marcaria, obligatoriedad de efectuar la debida motivación a los actos de la administración.

#### 4.1.- REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD.-

La marca es un bien inmaterial visible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados de otros, entendiéndose por marca aquel signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.

Baylos considera que “La marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor.”<sup>1</sup>

En la sentencia 02-IP-94 se expresa que:

“... La marca, pues, es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competidor, y como tal cumple una función individualizadora. Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca.”<sup>2</sup>

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 destaca estos requisitos:

**La distintividad** es la principal función que debe cumplir una marca, es la que distingue o individualiza unos servicios o productos de otros. La función esencial que se cumple con este requisito es que lleva implícita la posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable, de esa manera, la diferenciación por parte del consumidor.

Un signo es suficientemente distintivo cuando sirve para identificar un producto o un servicio por sí mismo, sin que se confunda con las características primordiales de los otros signos, por lo tanto, a un signo que no tenga esta característica le faltaría su función esencial, que es la de distinguir unos productos de otros.

El Tribunal ha manifestado respecto de esta característica:

“La doctrina ha reiterado que la distintividad marcaria puede ser apreciada desde dos puntos de vista, intrínseca y extrínseca.- Así las cosas, para que un signo sea amparado por el derecho marcario debe ser en sí mismo capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca), e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca). Sólo reuniendo el signo tales condiciones podrá coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad.”<sup>3</sup>

“Además, el 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, en adición al de la novedad y la especialidad. La distintividad exige, por tanto, que el signo que se pretenda registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar ambos,

<sup>1</sup> Baylos, H, “Tratado de Derecho Industrial”; pag. 581, Editorial Civitas, primera edición, 1978, Madrid.

<sup>2</sup> Proceso 2-IP-94; marca: “Noel”. Publicada en la Gaceta Oficial No. 163, de fecha 12 de septiembre de 1994.

<sup>3</sup> Proceso 31-IP-98 marca: “LOS ALPES”. Publicado en la Gaceta Oficial N° 450 de fecha 21 de junio de 1999.



de otros semejantes fabricados, o, respectivamente prestados, por diferentes empresarios, no puede ser registrado como marca...”<sup>4</sup>

La **perceptibilidad** involucra la capacidad que tiene un signo para poder ser aprehendido por los sentidos; puesto que la marca al ser un signo intangible debe materializarse para ser identificada por el consumidor; sólo si para el consumidor es tangible éste la podrá comparar y diferenciarla, evitando la confusión con otras.

Al respecto este Tribunal ha dicho:

“Un signo mientras permanezca como una idea no cumplirá su función, no siendo conocido del público consumidor, ante lo cual la norma comunitaria exige la perceptibilidad, requisito necesario para poder ser registrado como marca...”<sup>5</sup>

“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 aprehendida por los consumidores, para que estos puedan retenerla en su memoria, apreciarla y distinguirla de otras.”<sup>6</sup>

**La susceptibilidad de representación gráfica** del signo es el requisito formal que constituye una necesidad material, ya que se expresa las características del signo a través de figuras, palabras o empleando otros medios que lo exterioricen.

La representación gráfica es la descripción material del signo que permite crearse una idea del signo, al expresarse a través de mecanismos como figuras o palabras.

“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.”<sup>7</sup>

“La representación gráfica no hace relación sino a la facilidad que el signo presente para efectos del registro y de la publicidad de la solicitud.”<sup>8</sup>

En resumen, un signo puede ser registrado como marca si reúne 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 además de reunir los requisitos enumerados en el artículo 81 para que sea apto para inscribirlo como marca no debe incurrir en alguna de las causales de irregistrabilidad que están señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

El artículo 83, literal a) expresa que los signos semejantes o idénticos que pueden inducir al consumidor en error con una marca anteriormente solicitada para el registro, o ya registrada para los mismos productos o servicios de los cuales el uso pueda inducir a error al público, no puede ser registrada como marca.

Este artículo hace referencia a la distintividad, puesto que es el requisito esencial que guía al público consumidor frente a productos o servicios iguales o semejantes, y por otra parte, protege a los empresarios de otros signos semejantes, evitando de esta manera que se pueda causar confusión entre los productos o servicios que se encuentre en el mercado.

<sup>4</sup> Proceso 40-IP-99, caso: “Laurel”. Publicada en la Gaceta Oficial No. 528 de 26 de enero de 2000.

<sup>5</sup> Proceso 71-IP-00. Caso: “Fuente Clara”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 631 del 10 de enero de 2001.

<sup>6</sup> Proceso 20-IP-98, marca: Río Claro, publicada en la Gaceta Oficial No. 393 de 14 de diciembre de 1998.

<sup>7</sup> Proceso 46-IP-2000, marca: “Campo Verde”, publicada en la Gaceta Oficial No. 594, del 21 de agosto de 2000.

<sup>8</sup> Proceso 15-IP-97; marca: “CODE BLEU (etiqueta)”, publicado en la Gaceta Oficial No. 314 de fecha 18 de diciembre de 1997.



El riesgo de confusión existe cuando se toma una cosa por otra, es decir, cuando se piensa que se está comprando algo en vez de otra. La norma andina en cuestión, protege a una marca de la confundibilidad al producirse similitud frente a otras.

“La confusión presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular de utilizarla en forma exclusiva.”<sup>9</sup>

Al respecto el Tribunal ha expuesto:

“En consecuencia, resulta pertinente tratar el tema de la confundibilidad, la cual, según el profesor MASSAGER “viene a ser un concepto jurídico indeterminado, en cuya ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética; a partir de los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico”.<sup>10</sup>

La doctrina y la jurisprudencia sentada por este Tribunal han expuesto las reglas o criterios necesarios para que el Juez consultante pueda verificar si existe riesgo de confusión, al respecto señalamos:

“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 presun-

to 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.”<sup>11</sup>

La primera de estas reglas obliga a realizar el cotejo en forma conjunta, sin que se separen los signos para verificar todos sus elementos de manera global, para luego inspeccionarlos en forma sucesiva. Deberá ponerse en la situación del comprador y tomando en cuenta la naturaleza del producto; y, finalmente debe considerarse las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En cuanto a la primera y cuarta reglas, para el cotejo sucesivo de los signos, este Tribunal ha considerado:

“...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 [que] lo hace en forma individualizada.”<sup>12</sup>

“Respecto a la cuarta regla, el tratadista Breuer ha expresado que la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellos, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87 G.O. N° 28 de 15 de febrero de 1987, marca “VOLVO”. Véase asimismo Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Tomo I pág 99); la ya citada 04-IP-94 y, 09-IP-94 G.O. N° 180 de 10 de mayo de 1995, MARCA “DIDA”. Véase asimismo Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina publicada en el Tomo IV pág 79 1994-1995).”<sup>13</sup>

Con tales referencias, el Juez consultante podrá analizar en el caso concreto sometido a su

<sup>9</sup> Proceso No. 2-IP-94; marca: “Noel”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 163, de fecha 12 de septiembre de 1994.

<sup>10</sup> Proceso No. 95-IP-2000; marca: “FIT’N FRESH”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 668 del 9 de mayo de 2001.

<sup>11</sup> Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, Págs. 351 y ss.

<sup>12</sup> Proceso No. 07-IP-98; marca: “PALMA FRIT”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 349 de fecha 19 de junio de 1998.

<sup>13</sup> Proceso No. 64-IP-200; marca “DE LA CORTE”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 759 de fecha 6 de febrero de 2002.



conocimiento si se suscita alguna semejanza. Y para mayor ilustración, se exponen otros criterios doctrinarios relacionados con la conexión competitiva:

1.- Canales de comercialización.-

Existirá conexión competitiva cuando en la venta de los productos que están amparados por las marcas en conflicto se comercializan en los mismos lugares, así el consumidor puede llegar a confundirse en la adquisición de estos productos.

Cuando en los mismos lugares se están expendiendo estos productos el público está siendo inducido a error y es evidente que entre los productos existen conexión competitiva, como por ejemplo en los almacenes o locales especializados en determinados bienes, o en locales pequeños en los que los consumidores no tienen mayor opción en la elección; con la excepción de la comercialización de las grandes tiendas, en la que existe gran variedad de productos sería inadvertido para el consumidor la similitud entre un producto y otro, por lo tanto su elección no sería mermada por algún riesgo de confusión.

2.- Medios de publicidad idénticos o similares.-

En este caso, el juez consultante deberá tomar en consideración si existen los mismos medios o canales de difusión, que se evidencia por los medios de publicidad, ya sea general o especializada.

3.- Relación o vinculación entre productos.-

Si existe vinculación entre los productos que se encuentran amparados por dos marcas en conflicto se puede dar lo que llamamos "conexión competitiva", puesto que el comprador estará influenciado y podrá asociarlos entre si, lo que los lleva a cometer error en la elección de su adquisición.

4.- Intercambiabilidad de Productos.-

Podría producirse conexión competitiva si en el análisis el juez se constata que los productos son intercambiables entre si, lo cual induce al consumidor a elegir erróneamente.

5.- Misma finalidad.-

Se da la conexión competitiva cuando productos que pertenecen a diferentes clases tienen similar naturaleza o finalidad, lo que puede conducir a error en su adquisición.

Derivado del análisis anterior es importante establecer dos aspectos: el primero se refiere a productos que se encuentren en la misma nomenclatura y segundo, lo relacionado con el grado de atención del consumidor.

Se hace necesario atender bajo qué clase se encuentran las marcas en conflicto. La Clasificación Internacional de Niza establece tanto para productos como para servicios una distribución en atención a diversos materiales y distintos productos y servicios. Fácilmente se podría inducir a error al público consumidor si los productos que amparan una marca se hallan inscritos bajo una misma clase.

Así mismo, considera el Tribunal que se deberá tomar en consideración quién es el que va a consumir o a quien está dirigido el producto, pues éste es el que dispone que grado de atención tiene para cada producto o servicio, y si será susceptible de error en su adquisición

"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 de: a) El profesional o experto; b) El consumidor elitista y experimentado; c) El consumidor medio. A este último tipo se ha referido el Tribunal Andino en los siguientes términos:

"el consumidor al que debe tenerse en cuenta,... 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 corriente..." (Proceso No. 09-IP-94. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV 1994-1995 Pág. 97. Reiterado en sentencias: 4-IP-88, 4-IP-91, 2-IP-94)"<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Proceso No. 64-IP-200; marca "DE LA CORTE". Publicado en la Gaceta Oficial No. 759 de fecha 6 de febrero de 2002.



En conclusión, de las reglas expuestas, el Juez tiene mayor criterio para determinar si existe similitud o semejanza del análisis de las marcas en conflicto que conlleven riesgo de confusión para los consumidores, y así también proteger a los empresarios dueños de las otras marcas en el mercado.

#### **4.3.- OBLIGATORIEDAD DE EFECTUAR LA DEBIDA MOTIVACIÓN A LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.-**

La necesidad de motivar los actos administrativos es un deber particularmente importante. Así, el artículo 96 de la Decisión 344 reitera la obligatoriedad que tiene la autoridad para fundar sus resoluciones, es decir, la otorgación o negación del registro de la marca, en base del examen de registrabilidad, que se notifica al interesado debe realizarse mediante resolución motivada.

Los actos administrativos deben ser motivados puesto que se constituye una garantía para los administrados, en ella se trasluce el "principio de autotutela administrativa", ya que, manifiesta la regulación de la eficacia de los actos, porque otorga al administrado la certeza del estudio y análisis sobre los antecedentes y razones de hecho y de derecho que ha utilizado la Administración para la adopción de la resolución administrativa.

Por lo que, es necesariamente importante que la Administración cumpla los requisitos formales en la emisión de sus actos administrativos, de entre los que tenemos es que sea motivada y notificada.

Por otra parte, se observa que la existencia de actos motivados cuyo contenido es conforme a derecho pero sus auténticos fundamentos no son los indicados en el análisis del caso concreto expresan de la administración falta de análisis, insuficiente estudio y argumentación de los antecedentes que sirvieron de fundamento al acto, pero en ningún caso falsedad en su argumentación.

El Tribunal ha expresado:

"La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinan al funcionario a pronunciarse en uno u otro sentido tomando como antecedente las normas lega-

les y los hechos materiales o las situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto. La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué del acto y la razón de ser de la resolución o declaración, constituyendo por ello una formalidad sustancial cuya ausencia, insuficiencia, error o falsedad puede llevar a la nulidad del acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador sobre el derecho y los hechos y la resolución adoptada frente a los efectos que el acto va a producir, constituirá la ecuación jurídica para hablar de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación".

(...)

"Así, ante la clara y contundente exigencia de la norma comunitaria, todo acto administrativo a través del cual se pretenda denegar el registro de un signo, deberá exponer las razones de hecho y de derecho que llevaron a emitir la decisión respectiva, lo que permitirá al que se sienta afectado por los efectos del acto, rebatirlas una vez que las haya conocido.

"...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". (Citada interpretación prejudicial 04-AN-97, caso "CONTRACHAPADOS ECUADOR", del 17 de agosto de 1998).

"No obstante, "la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que...pueda producir, por lo que en unos...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 Justicia de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/ Comisión, as 1/69. Rec. 277. Citada en la sentencia que puso fin al señalado proceso No. 04-AN-97 de este Tribunal Andino)



“En razón de lo expuesto, es el juez nacional quien debe determinar con arreglo al ya expuesto criterio interpretatorio sentado por este Tribunal, si la resolución que se impugna se ciñe a las exigencias de la norma comunitaria, en tanto en cuanto ésta exige que la concesión o denegación del registro deberán ser notificadas al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

“Como consecuencia del examen de la motivación, sólo si el juez nacional estimare, en el ejercicio de sus funciones, que el acto concesorio se encuentra debidamente motivado, procederá a pronunciarse sobre el fondo del asunto objeto de la controversia, ciñéndose también a tal efecto a los principios que se desprenden de la interpretación de las normas comunitarias, en la forma seguidamente indicada por este Tribunal Andino.”<sup>15</sup>

En definitiva, los actos administrativos que se dicten en ejercicio de potestades administrativas tienen la obligación de expresar las razones concretas por las que se dicta una resolución.

**Con base a lo expuesto,**

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

#### **CONCLUYE:**

1. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación, según lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344.
2. Además de reunir los requisitos expresados en el numeral anterior no debe incurrir en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
3. El artículo 83 literal a) tiene como objetivo evitar el engaño que pueda producirse tanto para el público consumidor como para el

comerciante o empresario dueño de la marca, respecto de dos signos idénticos o semejantes que amparen productos o servicios que se encuentren en el mercado.

4. El análisis de la posibilidad del riesgo de confusión entre dos marcas semejantes es atribución del juez consultante, quien aplicará para el efecto las reglas doctrinarias y jurisprudenciales recogidas en la presente sentencia.
5. Queda a discreción del Juez Nacional la consideración de que si entre los productos protegidos por las marcas existe conexión competitiva, por lo cuál deberá proceder al examen comparativo según las reglas establecidas en esta sentencia.
6. Para determinar si existe similitud entre dos signos marcarios, se ha de tomar en cuenta dos aspectos: la ubicación de los productos que ellos protegen en el nomenclátor, y de igual manera, el grado de atención de los consumidores medios.
7. Los actos administrativos requieren de motivación para su validez; siendo además un requisito impuesto en la normativa andina, según el artículo 96 de la Decisión 344.

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. 5305, 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 además 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

<sup>15</sup> 20-IP-99; marca: “SUMMER JUICE”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 508 de fecha 15 de noviembre de 1999.



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 9-IP-2002

**Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 6120. Actor: United Parcel Service of America INC. Marca: "UBS Union Bank of Switzerland".**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito a los trece días del mes de marzo 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, órgano que por medio del Consejero Ponente, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo la eleva ante el Tribunal, dentro del expediente interno 6120, a cuyos efectos remitió el petitorio correspondiente, recibido el 16 de enero de 2002, previas las siguientes consideraciones:

### VISTOS:

La mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 20 de febrero de 2002.

### 1. ANTECEDENTES.

Como hechos relevantes para la interpretación, del expediente remitido, se deducen:

### 1.1. Las partes:

La actora es la sociedad "UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.", la cual concurre por medio de su apoderado.

Es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Se cita como tercero interesado a la sociedad "UBS AG" de Suiza, la cual no comparece a la actuación procesal.

### 1.2. La demanda:

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

- Resolución N° 03184 de 25 de febrero de 1999, proferida por el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resuelve un recurso de reposición, revocándose la Resolución N° 20846 del 28 de febrero de 1998, declarándose infundada la oposición presentada por la observante y, concediéndose el registro de la marca UBS Union Bank of Switzerland (mixta), en la Clase 36 solicitada por la UBS AG.



- Resolución N° 18158 de 31 de agosto de 1999, proferida por el señor Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se confirmó la Resolución N° 03184 y se declaró agotada la vía gubernativa.

Subsidiariamente y como consecuencia de las anteriores declaraciones la demandante solicita que se restablezca su derecho y se rechace el registro de la marca UBS Union Bank of Switzerland (Mixta) en la clase 36 de la Clasificación Internacional.

Alega que se violaron los artículos 81, 83 literales a) y d) de la Decisión 344 porque en primer lugar la marca UBS Union Bank of Switzerland no cumple con el requisito de distintividad al ser semejantemente confundible con la marca UPS, desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual.

Dice que la marca solicitada reproduce casi en su totalidad la marca de la oponente, por cuanto simplemente se limita a reemplazar la letra "P" por la letra "B" por lo cual no le otorga suficiente distintividad a la marca solicitada.

Agrega que fonéticamente las marcas UPS y UBS se pronuncian de manera casi idéntica, debido a la similitud que presentan en su composición ortográfica.

Además, señala que ambas marcas amparan los mismos servicios, siendo que se resalta de la marca UBS Union Bank of Switzerland el término "UBS" que aparece en mayor tamaño en comparación con el resto de elementos que componen dicha marca; confirmando la intención del solicitante de utilizar la marca resaltando el término que le confunde con la otra marca, creando la confusión en el consumidor que le conducirá al error, pues en efecto, al observar de manera rápida y desprevenida la marca solicitada, el primer elemento que se observa es UBS, y por tanto, es el elemento que el consumidor recordará como elemento principal de la marca.

Observa que desde el punto de vista conceptual las marcas en conflicto son semejantes, ya que la marca UPS es producto de la imaginación y la marca UBS tampoco tiene significado alguno. Por lo tanto el consumidor al recordarlas las relacionará entre sí.

Sostiene que a pesar de las obvias similitudes que se presentan entre la marca de la actora y la marca solicitada como se demuestra del análisis que realiza, "el Superintendente de Comercio e Industria se limitó a afirmar que la marca UBS Union Bank of Switzerland no presentaba diferencias gráficas y fonéticas y que por tanto, no era similarmente confundible con la marca UPS".

Por otro lado, manifiesta que la autoridad competente violó la norma contenida en el artículo 83 literal d) de la Decisión 344 al no tener en cuenta el carácter de notoriedad de las marcas UPS y UPS (mixta) en el mercado nacional e internacional para distinguir servicios de la clase 36 y de otras clases, entre otros, y que, conceder el registro de una marca similarmente confundible con la marca notoria, es permitir que terceros de mala fe se beneficien del buen nombre y reconocimiento que tiene la marca famosa, violando en este caso las normas de protección marcaria consagradas en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Fundamenta esta afirmación en el hecho de que United Parcel Service Company (UPS) fue fundada en 1907 y que más tarde en 1919 adoptó el nombre de United Parcel Service of América, INC. Que la marca UPS se utilizó desde ese momento como abreviatura de su nombre "UNITED PARCEL SERVICE", para distinguir su actividad esencial consistente en servicios especializados de transporte, principalmente en lo relativo a la entrega de paquetes y cartas, pero que UPS se ha utilizado también para distinguir diversas clases de servicios financieros y de seguros y que estos servicios son utilizados en Estados Unidos y en más de 200 países en el mundo, dentro de los cuales se encuentra Colombia. Que esta marca se encuentra en el mercado internacional desde hace más de 20 años para distinguir servicios de la clase 36.

Indica que ha invertido grandes sumas de dinero en promoción y publicidad de sus servicios financieros que se distinguen con la marca UPS.

Cita como ejemplos publicitarios que la UPS fijó los anillos olímpicos a más de 85.000 vehículos que se distinguen con la marca UPS, rediseñó más de 100 millones de sobres de remisión de expreso en los cuales había fotos de los atletas que actuaban y que de esta for-



ma todos los espectadores de los juegos olímpicos tuvieron conocimiento de la marca UPS tanto en los juegos olímpicos de invierno de 1998 en Nagano, Japón como en los juegos olímpicos de verano del año 2000 en Sydney, Australia.

### 1.3. Contestación a 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:

Solicita no tener en cuenta las pretensiones de la actora por carecer de sustento legal para que prosperen.

Afirma que los actos administrativos acusados gozan de legalidad de acuerdo con el ordenamiento vigente en materia de Propiedad Intelectual, porque se ajustan a pleno derecho, al trámite administrativo previsto, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa.

Alega que se tomaron en cuenta antecedentes jurisprudenciales y los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado, procediendo al análisis jurídico sobre la irregistrabilidad de la marca en debate y que, efectuado el examen sucesivo y comparativo de las mismas se concluyó, en forma evidente, que no son semejantes entre sí, que no existe confundibilidad entre éstas y por lo tanto no conllevan al público a error.

Añade que si bien es cierto, las marcas en conflicto comparten algunas letras de las que las conforman, la letra ubicada en la mitad de cada una de ellas, la B y P, hace que al ser transcritas y pronunciadas produzcan una impresión completamente distinta y que, en cuanto se refiere a la causal de irregistrabilidad que tiene como fundamento la notoriedad, ésta no ha sido probada en las presentes actuaciones.

En consecuencia, dice que las Resoluciones acusadas no son nulas porque se ajustan a las disposiciones legales vigentes y no violentan las normas de carácter superior señaladas por la demandante.

Se reserva el derecho de hacer las ampliaciones del caso dentro del término que tenga para alegar.

## 2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

La competencia del Tribunal resulta de lo que consagra el Tratado de su Creación, que lo faculta en su artículo 32 para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

## 3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas, correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión:

Art. 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.”*

Art. 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;*

*(...)*

*“d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio sub-regional, o internacional sujeto a recipro-*



*idad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.*

*"Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;"*

#### 4. CONSIDERACIONES.

Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los siguientes temas referidos a las normas comunitarias transcritas: Requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad por identidad o similitud de signos y reglas para la comparación entre signos y notoriedad de las marcas.

##### 4.1. Los requisitos para el registro de marcas:

Como se ha señalado en varias sentencias anteriores <sup>1</sup> la marca es un bien inmaterial cuya finalidad es la de diferenciar o distinguir los productos o servicios de los demás que existen en el mercado, haciendo que la marca participe en la vida económica de manera creciente, por lo que la normativa comunitaria consagra mecanismos de protección estableciendo los requisitos para el registro de marcas, en el artículo 81 de la Decisión 344.

Dichos requisitos guardan estrecha relación con las funciones que cumple la marca al servir como indicadora de la procedencia empresarial y de la calidad del producto que distingue, garantizándole con ello a su titular el derecho al "ius prohibendi" contra la marca similar o idéntica, ejerciendo la oposición al registro de crearlo necesario, para que el público no sea

confundido con otra marca y que el consumidor adquiera el producto que desea y no otro.

Por medio de la distintividad se hace posible la identificación del producto o servicio en el comercio. OTAMENDI, al respecto manifiesta que: "la marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados" <sup>2</sup>. La distintividad es la característica esencial a la marca.

El Tribunal en acuerdo con varios presupuestos doctrinales, destaca los siguientes criterios que pueden resultar útiles en cuanto a la definición de la distintividad de un signo, entre otros: <sup>3</sup>

- No tiene carácter distintivo el signo que se confunda con aquello que va a distinguir, es decir que sea el nombre de lo que va a distinguir o de sus características;
- La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva; esta es la llamada marca evocativa;
- Mientras mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo;
- Los signos de fantasía son los más distintivos.

Entonces, resulta que, la marca está dirigida a distinguir la procedencia y origen del producto que designa, no su naturaleza y debe ser objetivamente distinta, no parecida a otras, al punto de que pueda generar confusión.

En lo que se refiere a la perceptibilidad, la marca mientras no se materialice, no tiene una existencia sensible, por lo que para ser percibido por los sentidos debe tomar la forma de una

<sup>1</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia proferida dentro del proceso 04-IP-2000, del 29 de marzo del año 2000, correspondiente a la marca "PIPRON". Publicada en G.O.A.C. No. 563, del 10 de mayo del 2000. Sentencia proferida dentro del proceso 67-IP-2001, del 12 de diciembre del 2001, correspondiente a la marca "ECOGEL". Publicada en G.O.A.C. No. 756 de 4 de febrero de 2002.

<sup>2</sup> OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas". Ed. ABELEDO-PERROT. Buenos Aires-Argentina. 1989. Pág. 10.

<sup>3</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia dictada dentro del proceso 72-IP-2001. Marca "SUPER 2". Publicada en la Gaceta Oficial No. 756 del 4 de febrero de 2002. Ver el criterio de OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas". Ed. ABELEDO-PERROT. Buenos Aires-Argentina. 1989. Pág. 108.



cosa tangible o "corpus mechanichum" para captar los rasgos peculiares de la marca, siendo factible reproducirla ilimitadamente y de modo simultáneo en varios lugares.

La marca debe además tener susceptibilidad de representación gráfica, lo cual no es otra cosa que la posibilidad de descripción material del signo; es el tercer requisito, mediante el cual el creador de la marca la lleva del campo imaginativo a la realidad por medio de vocablos, denominaciones, gráficos, notas, colores, etc.<sup>4</sup>

#### **4.2. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos y reglas para su comparación:**

La prohibición contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 tiene como objetivo una doble protección: hacia el consumidor para que no sea inducido al error adquiriendo un producto por otro y la del empresario para que el producto no produzca confusión en cuanto a su origen empresarial, razones éstas por las cuales no admite el registro de dos signos que sean idénticos o semejantes que amparen los mismos productos o servicios.

La interpretación prejudicial solicitada surge por el conflicto presentado entre dos signos que van a diferenciar los mismos servicios pertenecientes a la clase 36 internacional<sup>5</sup>, por lo que el juez consultante debe poner especial cuidado en reconocer sus similitudes tomando en cuenta que la confusión puede presentarse en tres campos: el gráfico o visual, el fonético o auditivo y el ideológico o conceptual.

La similitud visual o gráfica se origina por la identidad o semejanza de los signos en las palabras, en los dibujos o en todo el conjunto que se percibe de la marca, como se manifiesta y expresa el signo, por lo que estas semejanzas pueden ser ortográficas, gráficas o ambas.

La confusión ortográfica se da por la coincidencia de letras entre los segmentos a comparar-

se, en la secuencia de las vocales y las consonantes, induciendo en mayor o menor grado a que esta confusión sea más palpable y notoria.

La confusión gráfica se produce, en cambio, cuando las características de los dibujos, incluyendo los tipos de letras, los objetos o la combinación de colores presentan trazos parecidos o iguales.

El segundo campo, el de la similitud auditiva, se deriva de la pronunciación de las palabras cuando ellas poseen una fonética parecida. Para determinar si existe similitud auditiva entre dos signos habrá que precisar las semejanzas en la tonalidad de las sílabas tónicas y átonas o de las vocales y consonantes que los componen en el caso de que no formen una palabra en sí; extendiéndose el análisis a la gramática española o extranjera, según sea el origen de donde se derive la palabra o vocablo de la marca que se está tratando de registrar.

El tercer aspecto, el de la similitud ideológica, puede producirse por la identidad o semejanza conceptual de las palabras, lo cual se traduce en la representación o evocación de una misma cosa o idea, al punto de impedir al consumidor distinguir una de la otra. Esta confusión casi desaparece al tratarse de marcas con nombres de fantasía.

A su vez, el Tribunal para facilitar la comparación y apreciar la similitud entre signos ha recogido en varias de sus sentencias, criterios doctrinales que se sintetizan en las siguientes reglas<sup>6</sup>:

1ª) Cotejo de conjunto, o visión en conjunto de las marcas comparables:

La descomposición o desintegración de las palabras que conforman la marca es contraria a la función examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella; su imagen es observada en forma general y sencilla, luego de una "ojeada superficial".

<sup>4</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia dictada dentro del proceso 46-IP-2000, marca: Campo Verde, publicada en la Gaceta Oficial No. 594, del 21 de agosto de 2000.

<sup>5</sup> CLASE 36 Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

<sup>6</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia dictada dentro del proceso 72-IP-2001. Marca "SUPER 2". Publicada en G.O.A.C. No. 756 del 4 de febrero de 2002. Sentencia dictada dentro del proceso 65-IP-2001. Marca "SUSSEX". Publicada en G.O.A.C. No. 729 de 15 de noviembre de 2001.



Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos, la unidad fonética y gráfica de los nombres y de la estructura general del signo y no de las partes aisladas, ni de los elementos particulares distinguibles.

2ª) Cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos:

El examinador observará las marcas al igual que lo hace el consumidor, esto es, de forma separada y no simultánea, lo que permitirá conocer si la impresión o imagen dejada por la una, recuerda la imagen de la otra.

3ª) Relevancia de las semejanzas más que de las diferencias:

Este criterio tiene por principio la idea de que la similitud y el riesgo de confusión no dependen tanto de los elementos distintos, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de tales elementos.

4ª) Posición del examinador:

El juzgador debe ponerse en el lugar del consumidor y también del titular de la marca ante un posible riesgo de confusión. En su análisis debe suponerse a sí mismo como el público, como el consumidor, es decir ponerse personalmente en ese papel y ver si podría confundirse al querer adquirir el producto o servicio en el mercado.

A las anteriores reglas, en consideración a que en este caso se presenta la duda sobre el elemento dominante en una marca compuesta, habría que agregar aquella que se refiere a este elemento, cuando se entra en la comparación de un conjunto denominativo. Al igual que en cualquier marca, la comparación del conjunto denominativo debe hacerse por medio de una impresión general, pero observando cual de los vocablos denominativos se resalta más que otro y ese será el elemento preponderante de la marca, relegando así, a un segundo término a los demás vocablos o expresiones que forman su conjunto <sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Ver en FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. "Fundamentos de Derecho de Marcas". Ed. Montecorvo S.A. Madrid – España. 1984. Pág. 203.

El vocablo denominativo preponderante es calificado ya sea porque es exótico o fantástico para el público, porque llama su atención, porque es el más fácil de recordar, por ser el primero en el conjunto denominativo, porque es el de mayor tamaño o porque está destacado de forma particular sobre el resto del signo como un color más fuerte y denso que las demás palabras. En cambio el elemento secundario es aquel vocablo que aparece en un menor tamaño, es de difícil pronunciación, ya sea por ser una palabra extranjera al idioma del consumidor o por su propia composición. Así el elemento dominante es el que capta primero la atención del consumidor y es sencillo de recordar.<sup>8</sup>

Al analizar la marca UBS Union Bank of Switzwerland el juez tendrá que, atendándose a los criterios vertidos en el párrafo anterior, determinar cuál es el elemento denominativo predominante y si éste causa un riesgo de confusión con la marca UPS oponente; de ser así su registro debe ser denegado.

#### 4.3. Notoriedad de la marca:

La causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literales d) de la Decisión 344, concede una amplia y especial protección para aquellos signos distintivos que posean el carácter de notoriedad.

En tal forma se impide la reproducción, imitación, traducción o transcripción de un signo notorio en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, siempre y cuando la marca que se pretende registrar sea confundible con otra notoriamente conocida.

La protección de la marca notoria, no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad, generalmente aplicables a las marcas comunes.

La marca notoria es aquella que se ubica en un grado superior al que logran llegar pocas marcas, lo cual generalmente implica obtener un grado de aceptación por parte del público consumidor, debido al éxito y al reconocimiento que ha tenido en el mercado el producto o servicio.

<sup>8</sup> *Ibidem*. Pág. 203.



La doctrina alude a la notoriedad de la marca como un concepto unas veces asociado a la calidad conocida de un bien o un servicio y a la identidad con un producto o con el empresario que produce un bien o presta un servicio.

Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores:

- Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.
- Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto.
- Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.
- Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.

La marca notoria se encuentra dentro de una categoría especial de las marcas, la cual debe ser reconocida por la autoridad respectiva al comprobar su titular que reúne los requisitos y condiciones de difusión y conocimiento. El calificativo de marca notoria resulta, entonces, de un conjunto de factores que deberán ser debidamente probados por quien alega dicha calidad.

Los factores que ayudan a establecer que una marca es realmente notoria son: la intensidad y el ámbito de difusión, la publicidad o promoción de la marca, la antigüedad y uso constante, y, la producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. Todos ellos se deben al esfuerzo que su creador ha puesto a la marca para desarrollar su identificación con el producto en el consumidor.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

**EI TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

**CONCLUYE:**

**PRIMERO:** El registro de un signo como marca debe concederse cuando cumple con los tres requisitos esenciales previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, cuales son la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica, pero además, considerando que el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la ley comunitaria.

**SEGUNDO:** Son irregistrables los signos que según lo previsto en el artículo 83 sean idénticos o similares a otros tal como lo contempla el literal a); tampoco son susceptibles de registro si constituyen una reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido, de acuerdo con el literal d) del mismo artículo.

**TERCERO:** El examinador deberá, con el objeto de determinar la existencia del riesgo de confusión, aplicar todos los criterios que facilitan la comparación entre signos observando las características de la marca en los planos ortográfico, fonético y visual, atendiéndose a las opiniones y a las reglas doctrinales acogidas por el Tribunal, por considerarlas útiles para la aplicación de la norma comunitaria en el presente proceso.

**CUARTO:** Es suficiente que la marca que se pretenda registrar sea confundible con una marca notoriamente conocida para que su registro sea denegado; pero la notoriedad de la marca, si se alega, debe ser probada ante la autoridad administrativa o judicial que esté conociendo del proceso.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso N° 6120, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la



Comunidad Andina, e igualmente deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal.

Notifíquese.

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

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 12-IP-2002

**Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Actor: EMPRESA COLOMBIANA DE CLAVOS S.A. EMCOCLAVOS S.A. Marca: "EL LEGENDARIO VENCEDOR". Proceso interno N° 5857-237-99-E.G.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, Quito a los trece días del mes de marzo del año dos mil dos. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán.

### VISTOS

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 23 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 la Empresa Colombiana de Clavos S.A. EMCOCLAVOS S.A., siendo

demandados, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual de la República del Ecuador, IEPI. Se constituye en tercero interesado, el señor Víctor Manuel Freire Andrade.

#### 1.2 Actos demandados.

La interpretación se plantea en razón de que la Empresa Colombiana de Clavos S.A. EMCOCLAVOS S.A. demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 0966848, de 14 de diciembre de 1998, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, por la cual se rechaza la observación presentada por la Empresa Colombiana de Clavos S.A. EMCOCLAVOS S.A. y, se concede el registro de la marca "EL LEGENDARIO VENCEDOR", destinada a proteger servicios comprendidos en la Clase N° 6 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor VICTOR MANUEL FREIRE ANDRADE.



Solicita también, la actora, la nulidad de la Resolución N° 0967851, de 22 de febrero de 1999 expedida por la misma Institución, en la cual se reforma la Resolución N° 0966848, en lo correspondiente al punto cuarto y, en el sentido de determinar que el registro se concede “sin otorgarse exclusividad sobre la denominación VENCEDOR”.

### 1.3 Hechos relevantes.

En la solicitud que en materia de interpretación prejudicial ha sido presentada, la instancia consultante destaca los siguientes aspectos:

#### a) Los hechos

1. El 19 de septiembre de 1995, el señor Víctor Manuel Freire Andrade presentó solicitud para obtener el registro de la marca de fábrica denominada “EL LEGENDARIO VENCEDOR”, para distinguir productos comprendidos en la clase N° 6 de la Clasificación Internacional de Niza <sup>1</sup>.
2. La solicitud en referencia fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 368, página 126.
3. Luego de publicado el extracto, fueron formuladas observaciones por parte de la Empresa Colombiana de Clavos S.A. EMCOCLAVOS S.A., argumentando ser propietaria de la marca “VENCEDOR”, registrada tanto en Ecuador como en Colombia y, que protege también productos de la clase N° 6 de la Clasificación Internacional de Niza.
4. El 14 de diciembre de 1998, el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 0966848, rechaza la demanda de observaciones presentada por la Empresa Colombiana de Clavos S.A. EMCOCLAVOS S.A. y concede registro para la marca “EL LEGENDARIO VENCEDOR”.
5. El 22 de febrero de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolvió modifi-

<sup>1</sup> **Clase 6:** Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; Construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

car el acto administrativo anterior mediante Resolución N° 0967851, específicamente en su punto cuatro, determinando que el registro se concede “sin otorgarse exclusividad sobre la denominación VENCEDOR”.

#### b) Escrito de demanda

La Empresa Colombiana de Clavos S.A. EMCOCLAVOS S.A., domiciliada en Santafé de Bogotá, República de Colombia, a través de su Gerente y Representante Legal, presenta demanda de nulidad contra la aludida Resolución N° 0966848, argumentando ser propietaria de la marca “EL VENCEDOR” en Ecuador, según certificado de registro N° DNPI-4560-97-MICIP y en Colombia conforme el certificado N° 169.319; ambos destinados a proteger productos comprendidos en la clase N° 6 de la Clasificación Internacional de Niza.

Señala que las marcas de su propiedad, solicitadas y registradas con anterioridad a la marca “EL LEGENDARIO VENCEDOR” ilegalmente registrada por el Director Nacional de Propiedad Industrial “...conferían a la empresa colombiana un derecho preferente para reivindicar el uso exclusivo de su marca “VENCEDOR” para aquellos productos para los cuales obtuvo el registro y presentó la solicitud anterior y consecuentemente, le confería un legítimo interés para presentar observaciones en contra de solicitudes de registro de marcas, iguales o similares, destinadas a distinguir productos comprendidos en la misma clase internacional, y cuyo eventual registro y uso podrían perjudicar los legítimos intereses de la EMPRESA COLOMBIANA DE CLAVOS S.A. ENCOCLAVOS S.A.”.

Manifiesta que al concederse este registro se ha “...violado las más elementales normas en materia de propiedad industrial y que con la marca “VENCEDOR”, de propiedad de la EMPRESA COLOMBIANA DE CLAVOS S.A. EMCOCLAVOS S.A., existen semejanzas en los campos gráfico-visual, fonético-auditivo y conceptual, que vuelven a las marcas confundibles a primera vista, tanto más si tenemos en cuenta que los productos protegidos por las marcas en conflicto son artículos de la misma naturaleza y clase internacional.”.

En la demanda se destaca jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los procesos 9-IP-94 y 2-IP-95.



### c) Contestación a la demanda

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, al contestar la demanda por intermedio de su Presidente, afirma que con la expedición del acto administrativo acusado no se incurrió en violación alguna de las normas invocadas; niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y, ratifica el contenido de las Resoluciones cuya nulidad es materia de la impugnación.

El Director Nacional de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado ecuatoriano, por su parte, expresa que es de responsabilidad del IEPI el comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses institucionales, no obstante lo cual señala domicilio para efectos de "vigencia procesal".

No consta en el expediente contestación a la demanda presentada por tercero interesado en esta causa.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

### 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 Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, ha dispuesto que se solicite a este Organismo la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformi-

dad con lo establecido por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184), vigente en la fecha de esa determinación.

No obstante que la interpretación solicitada ha sido formalizada por medio de oficio N° 493-TCA-DQ-1S, de 9 de enero del año 2002, 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, sólo por considerar que los cambios introducidos por la Decisión 500, no alteran los requisitos estatutarios exigidos por el anterior artículo 61, los cuales en esencia se mantienen en el actual artículo 125.

Es preciso recalcar que el Tribunal Consultante solicita también la interpretación del artículo 196 literal a) de la Ley ecuatoriana sobre Propiedad Intelectual, disposición ésta que por su carácter de exclusivamente nacional, no será obviamente materia de la interpretación requerida.

### 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

Corresponden a los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el entendido de que la interpretación relativa al artículo 82, deberá necesariamente limitarse al literal a), que es la disposición aplicable al caso controvertido en la causa sometida a la resolución de la instancia judicial interna:

*"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;*



**“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;

#### **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 primi-

genia 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. RESTRICCIONES AL REGISTRO MARCA- RIO.**

##### **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 marca.

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

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, 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 for-



marse 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 en este caso específico no incurre en las excepciones a la registrabilidad, contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344.

## 6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS

### La identidad o la 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”.<sup>2</sup>

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 ries-

go 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 otras. 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**:

<sup>2</sup> 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.



“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”<sup>3</sup>.

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 fraccionados 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”.<sup>4</sup>

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

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

#### **C O N C L U Y E:**

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. 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.
3. 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 pre-

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

<sup>4</sup> 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.



sentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso inter-no N° 5857-237-99-E.G., 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 Tribunal, 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



