



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	Pág.
Proceso 81-IP-2001.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 5946. Actor: NOVARTIS A.G. Marca: "FLOTAC"	1
Proceso 76-IP-2001.- Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literales a) y g) y 62 de la Decisión 85 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: CANALI S.P.A. Marca: "CANALI". Expediente Interno N° 3257	8
Proceso 4-IP-2002.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82, 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° 5630. Actor: MISS CELEBRIDAD INTERNACIONAL LTDA. Marca: "MISS VALLE"	15

PROCESO 81-IP-2001

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 5946. Actor: NOVARTIS A.G. Marca: "FLOTAC".

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte 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 del Consejero Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

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

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

1. ANTECEDENTES

Son hechos relevantes, para la interpretación, los siguientes:

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

Comparece como demandante la sociedad NOVARTIS A.G., la que pretende se declare la nulidad de los actos administrativos con los



cuales se niega el registro de la marca "FLOTAC". Actos concretados en las Resoluciones: N° 11443, de 23 de junio de 1999, expedida por la Jefa de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró fundada la observación presentada por la sociedad de Especialidades Oftalmológicas Limitada (hoy denominada Especialidades Oftalmológicas S.A.), y negó el registro de la marca FLOTAC, solicitada por la actora para distinguir "preparaciones farmacéuticas", productos comprendidos en la clase 5; y, la No. 16674 del 25 de agosto de 1999, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que resolvió el recurso de apelación y confirmó en su totalidad la Resolución No. 11443.

La actora sostiene que la raíz FLO no puede ser objeto de utilización exclusiva ni de comparación entre dos marcas que protegen la clase 5ta., y que no es posible inducir al público a error, ya que la expresión de fantasía TAC nada tiene que ver con la expresión de los vocablos BACT cuya evocación ideológica da la idea de BACTeria, BACTeriológia y BACTericida.

Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio en repetidas ocasiones ha concedido el registro de marcas con expresiones que son de "uso común", trátase de raíces o desinencias para distinguir productos por tal razón sin que puedan considerarse confundibles, y por tanto, no puedan coexistir en el mercado.

Finalmente, agrega que es menester que se tome en cuenta que de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo 87 de la Decisión 344, en concordancia con el inciso 1 del artículo 89, ibídem, en la solicitud de registro de marcas y, en consecuencia en el título de registro del mismo, es necesaria la indicación de los productos o servicios de la clase que es solicitada. En otras palabras, manifiesta que jurídicamente no es viable cubrir todos los productos comprendidos en una clase dada, sino solamente aquellos que, como lo ordena la norma citada, han sido indicados específicamente.

La Superintendencia de Industria y Comercio en representación de la Nación rechaza las pretensiones, manifestando que no son nulas las resoluciones, puesto que fueron dictaminadas de conformidad a las atribuciones legales

otorgadas como autoridad competente y siguiendo lo dispuesto en la Decisión 344, así como el ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial aplicable para el asunto correspondiente.

Indica la Superintendencia de Industria y Comercio que efectuado el examen de las marcas "FLOTAC solicitada por Novartis AG y FLOBACT y FLOBACT- D", cuyo titular es Especialidades Oftalmológicas Ltda., se concluye evidentemente que entre estas existen semejanzas capaces de conllevar a la confundibilidad directa al público consumidor. No consta en el expediente que el tercero diera contestación a la demanda.

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 la norma que ha sido expresamente requerida por el juez consultante, esto es, el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión. La disposición en mención se transcribe seguidamente:

DECISION 344

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

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

(...)



4.- 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, irregistrabilidad de signos semejantes o idénticos, reglas para evitar el riesgo de confusión, de los radicales y desinencias y marcas farmacéuticas.

4.1.- REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD.-

La marca es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competidor, cumple básicamente una función individualizadora, que permite al consumidor elegir entre los productos y servicios que le ofrecen y al empresario resaltar su esfuerzo.

El Tribunal ha expuesto:

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

“Es condición primordial o esencial para que un signo se constituya en marca la distintividad entre un producto de otro, sea ya registrado o solicitado con anterioridad.

“Las siguientes definiciones de marca destacan características esenciales de la misma:

“La Ley española de 10 de noviembre de 1988, define la marca como:

“Todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra.”

“La marca es el signo característico con que el industrial, comercial o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación” (Breuer Moreno Pedro, Tratado de Marcas, Segunda Edición, Editorial, Buenos Aires, 1946. Pág. 32).”¹

¹ Proceso No. 36-IP-99; marca: “FRISKIES”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 504, de fecha 9 de noviembre de 1999.

Es importante establecer que para que un signo sea considerado como marca debe contemplar tres características básicas: distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica. Estos signos no deberán incurrir en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Sobre estos puntos el Tribunal ha definido su significado y alcance, destacando en abundante jurisprudencia los requerimientos necesarios para que un signo pueda ser registrado como marca.

4.2.- IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS SEMEJANTES O IDÉNTICOS; RIESGO DE CONFUSIÓN, REGLAS Y CRITERIOS PARA EVITAR LA CONFUNDIBILIDAD.-

El artículo 83, literal a) establece 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 de los cuales su uso puede inducir a error al público, no pueden ser registrados como marca.

Lo que significa que se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares con otras ya registradas o solicitadas para el registro. En esta protección se evidencia como requisito esencial de los signos a registrarse, la suficiente distintividad que deben poseer para ser calificados como marca y no sólo va dirigida al público consumidor sino al comerciante. Al respecto, Jorge Otamendi manifiesta que:

“Como ha sostenido la Corte Suprema “el derecho del industrial o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de indicar, por una parte, quién es su productor y distinguirlo de otros similares a fin de evitar confusiones con los de otro productor o comerciante que podría beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia.”²

El riesgo de confusión existirá en la falta de distintividad del signo amparado por la marca que lleve al público consumidor a engaño.

² “Derecho de Marca” Pág.142-143. Editorial Abeledo-Perrot.1989. Argentina.



“La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, 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 a utilizarla en forma exclusiva”.³

Este Tribunal en abundante jurisprudencia ha sostenido que la confusión se produce cuando se toma una cosa por otra y por lo que, con el fin de evitarla ha incorporado a aquella las reglas básicas recomendadas por la doctrina para comparar signos cuya distintividad está en riesgo. Al respecto ha dicho:

“a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

“c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Como quiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un

usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.

“d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”⁴

En el caso de signos que llevan la misma raíz, como el caso concreto, es importante que el juez al analizar si existe semejanza aplique también los siguientes parámetros, puesto que dos marcas pueden ser confundibles por sus similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales.

La confusión visual o gráfica se produce en tanto a los aspectos ortográficos, gráficos y de forma.

“La confusión gráfica o visual, que no es sino, la similitud o identidad de los signos, puede darse por una similitud ortográfica, fijada entre otros aspectos, por la ubicación o disposición igual o diferente de las vocales o consonantes, por la coincidencia de letras o sílabas, la extensión de la palabra, el número y longitud de sílabas, factores que limitan, aproximan o distancian la confusión.”⁵

La confusión auditiva o fonética se produce cuando la percepción sonora de una denominación es igual a la otra, por lo que el público consumidor puede equivocarse al elegir un producto. Cuando se trata de palabras en las cuales su sonido es similar, ha destacado:

“A más de los criterios generales expuestos, el análisis debe hacerse en el plano fonético, en cuyo caso se pueden observar las siguientes reglas:

“a) Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las de-

³ Proceso 2-IP-94; marca: “NOEL”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 160, de fecha 21 de julio de 1994.

⁴ Proceso No. 49-IP-99; marca: “AYR”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 504, de fecha 9 de noviembre de 1999.

⁵ Proceso N° 27-IP-96; marca: “MANIA”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 279, de fecha 25 de julio de 1997.



nominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.

“b) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).

“c) Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor.”⁶

La confusión ideológica o conceptual se origina al relacionarse la denominación con el significado del producto amparado o servicio, puesto que para el consumidor es el mismo concepto, conlleva un mismo orden de ideas afines, ya que las asocia a una misma naturaleza, cualidades o funciones del producto o servicio.

En estos tres casos de confusión, al utilizarse expresiones similares, sea gráfica, fonética o conceptualmente, el consumidor medio errará en su adquisición o creerá que se trata de productos de la misma empresa, y es justamente este error el que la normativa andina trata de evitar.

En términos generales se puede decir que cuando existe acercamiento similar en el orden gráfico o auditivo también existirá aproximación al riesgo de confusión conceptual, puesto que para el consumidor se evidenciará inmediatez entre todos estos aspectos.

Para mayor orientación del juez consultante es importante que identifique al público al que va dirigido estos productos, puesto que ellos soportarán la carga de una mala elección, ya que al encontrarse en el mercado dos signos similares que se utilicen simultáneamente es el consumidor el que se verá afectado por la

confundibilidad. Estos criterios que a continuación se exponen tienen que ver con la relación competitiva entre los productos y a quienes van dirigidos, y precisamente con el caso en relación:

1.- Canales de comercialización.-

Existirá conexión competitiva cuando el consumidor en un mismo negocio se le dificulta diferenciar marcas similares, puesto que asociará que tienen el mismo origen. Así se produce la confusión, ya que las marcas similares que amparan productos que están estrechamente relacionados entre sí se comercializan en los mismos lugares, induciendo a error al consumidor.

Manifiesta Carlos Fernández-Novoa, en referencia a una jurisprudencia española, que “...comercializables a través de idénticos canales de distribución y venta al público, por lo que su concurrencia en un ámbito común haría muy probable razonablemente el peligro de error o confusión.”⁷

2.- Medios de publicidad idénticos o similares.-

Es cierto que para que un producto o un servicio sea conocido en el mercado debe realizarse a través de campañas de publicidad.

Si el uso publicitario de una marca es considerado importante para su difusión, y los canales de publicidad para la venta o difusión de estos productos son los mismos acarrearía considerables riesgos de confusión. El juez consultante analizará si los medios de publicidad, general o especializada puede afectar al público consumidor.

3.- Relación o vinculación entre productos.-

Si existe relación entre los productos se puede dar la conexión competitiva, así el comprador estará asociando los productos entre sí, lo que los inducirá a errar en su elección.

En conclusión, se expone al juez las reglas doctrinales y criterios jurisprudenciales para que determine si existe similitud o semejanza entre las marcas en conflicto para evitar el riesgo de confusión al público consumidor.

⁶ Proceso No. 36-IP-99; marca: “FRISKIES”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 504, de fecha 9 de noviembre de 1999.

⁷ Fundamentos de Derecho de Marcas; Pág. 247. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984.



4.3.- RADICALES Y DESINENCIAS.-

Para el caso en concreto, es necesario establecer si existe entre las marcas confusión o si se distinguen, tomando en consideración las desinencias y radicales.

Así, para el juez que debe analizar, son estas las que adquieren mayor relieve, puesto que lo importante y distintivo son los vocablos que le siguen, que deben ser diferenciadores. El Tribunal ha dicho:

“Si la nueva denominación, conservando un prefijo común tiene una terminación diferenciadora y distintiva podrá ser registrada, caso contrario la distintividad del nuevo signo, abortaría el ingreso del registro”.⁸

En algunos signos, y en este caso determinado, se han utilizado determinados prefijos o sufijos que hacen relación al objeto o fin del producto, estos vocablos son de uso común, por lo tanto, no pueden ser de exclusividad de persona alguna. Es por esta razón que deben en la denominación global distinguirse perfectamente un signo de otro.

“Existen determinados prefijos que se han pasado al uso común para identificar determinados bienes, por lo que carecen de toda distintividad. Y, consecuentemente ninguna persona puede apropiarse de ellos, pues sería concederle un privilegio inusitado que ni la misma ley les reconoce. Por ello resultaría absurdo que una persona propietaria de una marca que contuviera un prefijo de uso común fundamente en ese solo hecho la posibilidad de que prospere una oposición al registro por vía de observaciones formuladas al mismo.

“La distintividad en este tipo de marcas que contienen prefijos de uso común se fundamenta en los sufijos que los acompañan, ya que deben ser sufijos de fantasía, ellos mismos impregnados de una distintividad que les permita diferenciar una marca de otra, y, por lo tanto que, entre los sufijos de fantasía que acompañen a estos prefijos de uso común no exista una real confundibilidad que

⁸ Proceso No. 34-IP-98; marca: “OMEPRAL”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 419 de fecha 17 de marzo de 1999.

lleve a negar la marca posteriormente solicitada.”⁹

4.4.- MARCAS FARMACEUTICAS.-

Merece mayor atención este tema de productos farmacéuticos, puesto que lo que está en riesgo es la salud de los consumidores.

En materia tan delicada como la farmacéutica es indudable que se pueden generar graves detrimentos por equivocación. Por esta razón el examinador debe extremar su análisis para evitar que sea el consumidor final el perjudicado. En este sentido el autor Botana Agra señala que “hay que entender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto.”¹⁰

A este respecto el Tribunal ha considerado:

“Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaría, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas.

“Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura “curativa personal”, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos.

⁹ Proceso No. 25-IP-98; marca “PINTUBLER”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 428 de fecha 16 de abril de 1999.

¹⁰ Autor citado por Carlos Fernández-Novoa, en su obra ya citada. Pág. 266.



“El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente:

“Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.¹¹

En resumen, en las marcas farmacéuticas resulta de gran interés determinar la naturaleza de los productos que se encuentran protegidos por la marca, puesto que pueden corresponder a fármacos de delicada aplicación, que puede generar graves consecuencias para la salud. Por lo que al realizar el análisis de las marcas en conflicto, el juez debe hacerlo bajo criterios rigurosos, que evite las posibles confusiones en que el público consumidor puede incurrir.

Con base a lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Para que un signo se pueda registrar como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, y además de reunir los requisitos expresados no debe incurrir en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
2. Los signos que sean idénticos o semejantes a otros, registrados o solicitados para registro previamente, son irregistrables se-

gún lo previsto en el literal a) del artículo 83, evitando que se engañe al consumidor y amparando al empresario titular de la marca registrada o solicitada.

3. Para establecer si existe riesgo de confusión entre los productos confrontados se deberá realizar el respectivo cotejo marcario, así como observar las reglas para establecer si existe conexión competitiva, por lo cual deberá procederse al examen comparativo según las reglas consideradas en esta sentencia. En las marcas farmacéuticas, lo importante es considerar el riesgo que la salud de los consumidores podría sufrir por la confusión en la compra de un producto, por lo que el análisis de las marcas en conflicto deberá ser más riguroso.
4. En las marcas en las cuales las raíces sean comunes para múltiples medicamentos, se tomará en consideración, dentro del análisis global y sucesivo de los signos, la existencia de los demás vocablos que conforman el todo de la denominación. La comparación se la realizará tomando en cuenta los elementos restantes de los signos confrontados, en los que se analizará si existen diferencias que procuren una distintividad propia.

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. 5946, 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 Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

¹¹ Proceso No. 68-IP-2001; marca: “AMOXIGA. Publicado en la Gaceta Oficial No. 765 27 de febrero de 2002.



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 76-IP-2001

Interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literales a) y g) y 62 de la Decisión 85 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: CANALI S.P.A. Marca: "CANALI". Expediente Interno N° 3257.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los tres días del mes de abril del año dos mil dos. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero doctor Manuel S. Urueta Ayola.

VISTOS:

Que en el expediente recibido por este Tribunal el 27 de noviembre del 2001 junto con el oficio N° 2147 de 18 de octubre del mismo año, no obraba la solicitud sobre interpretación prejudicial anunciada por el compareciente, situación que produjo el incumplimiento de las condiciones y requisitos para la formulación de la consulta determinados por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, por lo que el Organismo, por medio de auto de 23 de enero del 2002, dispuso que el Consejo de Estado de la República de Colombia regularice la consulta formulada, ajustándola a las exigencias aludidas, de conformidad con lo previsto en el artículo 52 del Estatuto de este Tribunal.

Que la nueva solicitud relativa a la interpretación pedida, recibida el 18 de febrero del 2002 en respuesta al auto de este Tribunal en el cual

dispuso la regulación de la consulta, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite.

ANTECEDENTES

1. Las Partes

Comparece en calidad de demandante la sociedad CANALI S.P.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado, la sociedad TEXTRON LTDA.

2. Acto demandado

La sociedad CANALI S.P.A. demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 002242, de 23 de marzo de 1990, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, por la cual se concedió registro para la marca "CANALI" en favor de la sociedad TEXTRON LTDA. y por el término de cinco (5) años, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.



3. Hechos relevantes

Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante ha señalado los siguientes:

a) Los hechos

1. El 16 de diciembre de 1986, la sociedad TEXTRON LTDA. con domicilio en Santafé de Bogotá D.C., República de Colombia, solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca "CANALI", para distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional N° 25.¹
2. El 31 de mayo de 1988, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, después del correspondiente estudio, ordenó su publicación.
3. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 340, de 1° de diciembre de 1988.
4. El 23 de marzo de 1990, una vez vencido el plazo para que terceros interesados presenten observaciones al registro de la denominación "CANALI", sin que estas fueran formuladas, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia concedió el registro de marca, mediante la Resolución N° 002242, en favor de TEXTRON LTDA.
5. El 16 de diciembre de 1991, la sociedad CANALI S.P.A., presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicitud de registro de la marca comercial CANALI, para distinguir productos comprendidos en la clase N° 25 de la Clasificación Internacional.
6. La sociedad CANALI S.P.A. con domicilio principal en Milán, Italia, sostiene al respecto ser propietaria de la marca CANALI; que obtuvo su registro el 9 de enero de 1968, renovado el 19 de noviembre de 1987 con vigencia hasta el 19 de noviembre del

año 2007. Expresa que el 27 de abril de 1993 obtuvo registro también en Bolivia, bajo el N° 54719-C, vigente hasta el 27 de abril del 2003.

7. La sociedad TEXTRON LTDA, luego de conocer la existencia de la marca "CANALI", dirigió cartas a CANALI S.P.A., con el fin de proponer la venta de la marca de su propiedad y obtener Licencia exclusiva para el uso de esa denominación en Colombia, con derecho de exportar a Venezuela.
8. La sociedad TEXTRON LTDA., al obtener respuesta negativa de parte de la sociedad CANALI S.P.A., se ha dirigido al apoderado de la firma actora, manifestándole su interés en adquirir la técnica de la misma y a su vez transferirle el registro obtenido en Colombia, a cambio de un contrato de licencia, remunerado con una regalía anual a convenir.
9. La sociedad TEXTRON LTDA. utiliza la marca CANALI acompañada de las expresiones "ITALY" y "é moda", induciendo de esta forma, según se expresa, a error al público consumidor.
10. El apoderado de CANALI S.P.A. afirma que TEXTRON LTDA. tiene por costumbre imitar nombres ya registrados como es el caso de CARTIER, registro que se encuentra demandado por la firma CARTIER INTERNATIONAL B.V. verdadera titular de dicha expresión, al igual que el nombre comercial TEXTRON LTDA., que constituye una imitación del nombre comercial de la compañía norteamericana TEXTRON, INC., la cual tiene en Colombia registros distinguidos con los certificados N° 28.494 y 79.452.

b) Escrito de demanda

La sociedad CANALI S.P.A., al fundamentar su demanda y a través de apoderado, considera como violados los artículos 56, 58 literales a) y g), y 62 de la Decisión 85.

Argumenta que "La Sociedad CANALI S.P.A., es propietaria de la marca CANALI en varios países del mundo, siendo ésta reconocida como una marca notoriamente conocida, desde mucho antes de presentada la solicitud que concluyó con la concesión del registro que ahora se impugna; notoriedad que es reconocida

¹ Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.- Vestidos, calzados, sombrerería.



por la totalidad de los consumidores de los productos por ellos elaborados”.

Manifiesta que está siendo violado el artículo 56, por cuanto la marca CANALI frente a la marca CANALI de su propiedad no es novedosa ni visiblemente distintiva.

Señala que “la Decisión 85 considera que la existencia de una marca notoria impide el registro de una marca para productos idénticos o similares. El problema en el caso de la marca CANALI, que es una marca notoriamente conocida, se refiere a la derogación del principio de la territorialidad, toda vez que, la marca notoria CANALI de propiedad de mi mandante y la marca equivocadamente concedida por la División de Propiedad Industrial distinguen productos ubicados en la misma clase, esto es en la clase 25 del nomenclador”.

Sostiene que la sociedad TEXTRON LTDA., ha pretendido vender la marca a su legítimo titular a cambio de obtener una licencia exclusiva de uso y que el propio nombre comercial de esa empresa “no es más que una vulgar imitación” de la compañía norteamericana TREXTRON, INC.

Expresa que la marca colombiana CANALI reproduce las marcas CANALI de su mandante, afirmando: “En efecto la marca “CANALI” de CANALI S.P.A. consiste en la figura formada por la expresión CANALI en letras características de la imprenta mayúscula, en caracteres masivos típicos oscuros cuando el fondo es claro, y típicos claros cuando el fondo es oscuro. Por su parte la marca registrada Colombiana “CANALI” de TEXTRON LTDA., como antes se dijo, de carácter eminentemente nominativo, imita en forma idéntica el tipo de letra, los colores, la disposición de los caracteres masivos y en general el cuerpo de la figura original de mi representada CANALI S.P.A., en toda su publicidad, anuncios y etiquetas. Al compararlas se aprecia cómo el signo utilizado en forma notoria y registrado por mi agenciada CANALI S.P.A es una simple y flagrante copia por parte de la sociedad TEXTRON LTDA., quien no solamente reprodujo la figura “CANALI” sino que imitó conceptualmente las marcas “CANALI MILANO” y “CANALI é UOMO” de mi representada por “CANALI ITALY” y “CANALI é MODA” respectivamente, de tal manera que si el consumidor las encuentra simultáneamente en el

mercado las confundiría. Además de la confusión directa antes descrita se produciría igualmente el fenómeno de la confusión indirecta, puesto que los consumidores creerán fácilmente que el producto tiene el mismo origen, es decir, que proviene de CANALI S.P.A., produciendo graves perjuicios a mi representada y consecencialmente al público consumidor”.

En la demanda se destaca jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 1-IP-87.

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia al contestar la demanda solicita “...no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de LA NACIÓN- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.”

Señala que “la sociedad CANALI S.P.A., no demostró ante la oficina nacional competente y en la oportunidad legal pertinente dentro de la vía gubernativa, tener un mejor derecho o prioridad sobre el registro de la marca “CANALI” para la clase 25^a; además de que no demostró la notoriedad de la misma a su favor.”

De manera general sostiene que “la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa”.

d) Tercero Interesado

La sociedad TEXTRON LTDA., por su parte, argumenta, en lo principal, que “La marca “CANALI” fue concedida con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y de acuerdo con la legislación vigente en el momento de su tramitación, esto, es la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y por consiguiente debe mantenerse su registro.”

Sostiene que la parte demandante, dentro del término legal, no presentó observaciones respecto de la solicitud del registro CANALI y que “con las pruebas aportadas por la sociedad



demandante no se demostró que la marca "CANALI", era notoriamente conocida en Colombia en el momento de iniciarse su tramitación, como tampoco en el momento de concederse el registro. En cambio se demostró que con el trámite de mi poderdante se cumplieron todas las disposiciones del reglamento (Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena), por no estar demostrado que la marca italiana era notoria en Colombia en la fecha de la solicitud de registro de la marca colombiana "CANALI", clase 25 debido a que la notoriedad se mira desde el punto de vista del público consumidor y no desde el punto de vista de los comerciantes, como en el caso que nos ocupa."

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

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

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

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

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha estructurado la solicitud de interpretación de los artículos 56, 58 literales a) y g) y, 62 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo establecido por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184), vigente en la fecha de esa determinación.

No obstante que la interpretación solicitada ha sido formalizada por medio de oficio N° 2416, de 28 de enero del 2002, fecha en la cual se

encuentra vigente la Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, reformatoria del Estatuto de este Tribunal, el Organismo procede a atender el requerimiento formulado, por considerar que los cambios introducidos por la Decisión 500, no alteran los requisitos exigibles, los cuales en esencia se mantienen en el actual artículo 125.

Anota adicionalmente este Organismo Jurisdiccional, que con oportunidad de interpretación prejudicial muy similar, pedida por el mismo Consejo de Estado en el año 1995, esa vez en el expediente interno N° 3257, referente también al registro de la marca CANALI y en el que actuaron las mismas partes, el Organismo se pronunció por medio de sentencia proferida el 13 de febrero de 1998 dentro del Proceso 28-IP-95, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, de 30 de marzo de 1998.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

Los textos de las normas a ser interpretadas son, en consecuencia, los siguientes:

Decisión 85:

(...)

"Artículo 56.- *Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos".*

"Artículo 58.- *No podrán ser objeto de registro como marcas:*

"a) *Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate;*

(...)

"g) *Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares"*

"Artículo 62. *Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a exa-*



minar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente Capítulo”.

4. SIGNOS SUSCEPTIBLES PARA EL REGISTRO MARCARIO

El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena disponía, que sólo pueden ser registrados como marcas “...los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. Del cumplimiento de estos requisitos esenciales dependía entonces que el signo que se pretende registrar como marca pueda cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto o servicio, de otro.

Novedad

Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque involucra distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, está habilitado para identificar a un producto o a un servicio.

Acerca de la novedad y de la originalidad que se exige a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, ha dicho este Tribunal y, así lo considera también la doctrina, “... que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente”.²

Visibilidad

La marca es considerada doctrinariamente como un signo que no subsiste por si mismo, mientras no se aprecie objetivamente la vinculación o unión entre ese signo y un producto o

un servicio, contando para esa configuración jurídica con el factor psicológico que representa la percepción por parte de los consumidores de esa unión signo - producto.

Entre productos y servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o el servicio que presta y, al consumidor, exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca según la marca. Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla. Es por ello que el artículo 56, de la Decisión 85 exige que los signos sean “visibles”, calidad que es la única que normalmente permite la identificación.

Distintividad

Los tratadistas discrepan en cuanto a los elementos esenciales que intrínsecamente debe reunir un signo para contar con la protección jurídica. Coinciden sí en conceder importancia a la “fuerza distintiva” del signo con respecto a una clase de productos o de servicios, a la que también se ha denominado “aptitud distintiva suficiente”; condición que se traduce en esa potestad necesaria de individualizar los productos o los servicios designados por una marca, para diferenciarlos y distinguirlos de los otros, o sea, de aquellos a los que la marca no protege, individualización y diferenciación o identificación ésta que corresponde al consumidor. Este carácter distintivo está directamente relacionado con los productos o con los servicios que va a proteger y, mientras el signo esté más alejado de las características genéricas y descriptivas de aquellos, será más suficientemente distintivo.

Al hablar de las características de las marcas -novedad, visibilidad y distintividad- se especifican sus atributos, cualidades y funciones dentro del mundo comercial. La marca busca distinguir unos productos y servicios de otros, ya que:

“Si bien el saber quien es el fabricante del producto será para muchos esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. Puesto el producto en el mercado, en su lugar de venta, la marca servirá para que el comprador pueda elegir entre varios o volver

² NOVOA, Carlos Fernández, **Fundamentos de Derecho de Marcas**, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño.



a adquirir el mismo producto o servicio que otra vez antes adquirió.”³

De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marcas, la más importante es la de que los signos que la constituyen deben ser “suficientemente distintivos”. Las demás características atribuidas a la marca son derivación de ese carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la función diferenciadora, que es el objeto principal de la marca.

“Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse. Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad -que siempre serán relativas-, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando”.⁴

5. EXCEPCIONES AL REGISTRO MARCARIO

El literal a) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, atiende al interés general frente a marcas que puedan contrariar el orden público y las buenas costumbres o, que puedan causar engaño al consumidor.

La norma, como se ha dicho, además de precautelar las buenas costumbres y el orden público, fue concebida como un eficaz mecanismo para impedir que resultaren perjudicados los factores en la intermediación y circulación de los bienes, o el público consumidor, como resultado de acciones engañosas. Se pretende así alcanzar un grado de transparencia de los mercados en los cuales los medios comerciales y el público consumidor puedan evaluar razonablemente los bienes que les son ofrecidos.

En el orden público, por definición general de la ley, ésta se presume dictada en beneficio colectivo; existen algunas disposiciones cuyo enfoque jurídico mira especialmente a la protección de los intereses de la colectividad, de

manera tal que estos ejercen una acción predominante sobre el interés individual a fin de mantener la estabilidad del orden jurídico en una comunidad determinada.

A su vez el régimen de propiedad industrial está dirigido a proteger, por un lado, al productor, al procurar la erradicación de prácticas de competencia desleal en el mercado, que van directamente en contra de los intereses de los competidores, a fin de que se mantenga inalterada y sin menoscabo la posición que los productores y distribuidores hayan alcanzado, mediante su esfuerzo legítimo, en la conquista de mercados para sus productos; y, por otro, al consumidor, quien juega un papel importante dentro del derecho marcario. Relievase que precisante y como protagonista de ese derecho, su opinión es decisiva para llegar a determinar las preferencias sobre el producto o el servicio de que hará uso, para defender su autonomía a fin de que en el proceso de selección de los bienes y servicios que consume, no se vea sujeto a confusión o engaño y tenga acceso a la mejor calidad de los productos que se expenden en el mercado.

Una medida como esta se orienta entonces, hacia la protección tanto del consumidor como del productor como interés general de la comunidad.

La Notoriedad

Marca notoria es la que goza de difusión, o sea, la que es conocida por los consumidores del tipo de producto o de servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores.

El Tribunal señaló el sentido y el alcance de la disposición contenida en el artículo 58, literal g), de la Decisión 85 al expresar:

“La marca notoria... está protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, más allá de los límites de “la clase” de productos o servicios o “regla de la especialidad”, siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior. En efecto, el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas

³ OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, Segunda Edición, pág.10.

⁴ Jurisprudencia reiterada en los Procesos 4-IP-88, G.O. Nº 39; 3-IP-90, G.O. Nº 70; 3-IP-91, G.O. Nº 93; 6-IP-93, G.O. Nº 150; 1-IP-94, G.O. Nº 164 y 2-IP-94, G.O. Nº 163.



*registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con "productos o servicios comprendidos en una misma clase". El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la "marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con "productos o servicios idénticos o similares", no necesariamente de la misma "clase", o sea más allá de los límites que establece la "regla de la especialidad".*⁵

La norma recogida por este literal, como se aprecia, concede protección amplia a la marca notoria, más allá del límite de la clase -regla de la especialidad-, pues se extiende a productos o servicios "idénticos o similares", catalogados incluso en diferentes clases.

6. TRAMITE DEL REGISTRO MARCARIO

El procedimiento administrativo al que se sujetaba un signo para poder obtener registro según la Decisión 85, exigía que una vez presentada la solicitud, la Oficina Nacional Competente proceda a examinar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo según lo establecido en el artículo 62; si en la solicitud se encontraban ausentes los aspectos de forma -nombre, descripción, poderes, etc.- se concedía un plazo de 60 días a fin de que el interesado haga las correcciones pertinentes o aporte los documentos faltantes.

Con relación a los aspectos de fondo a que se referían los artículos 56, 58 y 59, su incumplimiento conducía a que la Oficina Nacional Competente, previa audiencia del solicitante, pudiese decidir el rechazo de la solicitud.

Si la solicitud no merecía observaciones de fondo ni de forma o si, habiéndose formulado éstas el interesado efectuaba las correcciones necesarias, se ordenaba la publicación, por una sola vez, en el órgano de publicidad determinado por la Legislación Interna del respectivo País Miembro, a fin de que puedan ser presentadas oposiciones dentro de los 30 días hábiles

siguientes. De recibirse éstas, se tramitaban de conformidad con la legislación interna del País Miembro. Si no se presentaban oposiciones, o si presentándose eran rechazadas, a la Oficina Nacional Competente le correspondía expedir el certificado de registro.

De lo sumariamente descrito se desprende, que si bien la Oficina Nacional Competente realizaba los exámenes de fondo y de forma en momento anterior a la publicación, luego de ésta, si se presentaban oposiciones, la autoridad nacional competente tenía la oportunidad de profundizar el estudio respecto del signo cuyo registro fuera solicitado, para lo cual procedía a un examen complementario, tomando en cuenta en esta vez, los fundamentos planteados en las oposiciones formuladas.

En el caso de inexistencia de oposiciones, le correspondía a la Oficina conceder el registro, si a ese resultado llegaba luego del examen de fondo y de forma.

Con base en los fundamentos expuestos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece que para que un signo pueda ser registrado como marca, debe reunir las condiciones de ser novedoso, visible y suficientemente distintivo y, que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en el artículo 58 de la misma Decisión.
2. El estado de confusión puede presentarse en campos como el visual, el auditivo o el ideológico. La confusión visual o gráfica se produce, cuando el signo a ser registrado es idéntico o similar a otro u otros por su simple observación. Si existe este riesgo, corresponderá negar el registro en aplicación de las prohibiciones fijadas por el artículo 58 literal a) de la Decisión.
3. No es procedente el registro de una marca que sea confundible con otra ya registrada por un tercero, para productos o para servicios comprendidos en una misma clase, al

⁵ PROCESO 1-IP-87, sentencia de 3 de diciembre de 1987, G.O.A.C N° 28, del 15 de febrero de 1988, marca **VOLVO. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



tenor de lo dispuesto por el artículo 58, literal g) de la misma.

4. No hay lugar al registro de la marca, en el ámbito de la Decisión 85, cuando la que se pretenda inscribir sea confundible con otra notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, para productos o servicios idénticos o similares.
5. El momento procesal establecido por la norma comunitaria, para la demostración de inconformidades acerca de la solicitud de registro de un signo, es el de las oposiciones, el cual permite al administrador o, al juez, conocer las afectaciones que pueda provocar la inscripción pedida.
6. Si no se presentaren oposiciones a una solicitud de registro, ello no impide que el administrador o el juez nacional, en su caso, realice el examen correspondiente, sino que, al contrario, es su deber llevar a cabo el estudio de oficio y determinar si dicha solicitud ha cumplido con los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 de la Decisión 85.

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 interno N° 3257, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, re-

formado 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 Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia sellada y certificada y, remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial.

Guillermo Chahín Lizcano
PRESIDENTE (E)

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 4-IP-2002

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82, 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° 5630. Actor: MISS CELEBRIDAD INTERNACIONAL LTDA. Marca: "MISS VALLE".

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los tres días del mes de abril 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 Manuel Urueta Ayola la eleva ante el Tribunal, dentro

del expediente interno 5630, a cuyos efectos remitió el petitorio correspondiente, recibido el 27 de febrero 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 marzo de 2002, una vez regularizada por el Juez Consultante la solicitud, según lo ordenado por auto de 27 de febrero del mismo año.

1. ANTECEDENTES.

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

1.1. Las partes:

La actora es la sociedad "MISS CELEBRIDAD INTERNACIONAL LTDA.", la cual concurre por medio de su apoderado.

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

1.2. La demanda:

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

La Resolución N° 34057 de 18 de agosto de 1994, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo N° 92-358.469, mediante la cual negó el registro de la marca MISS VALLE (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 41 internacional.¹; la Resolución N° 23346 del 31 de Octubre de 1996, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución N° 34057, confirmándola en todas sus partes; y, la Resolución N° 34057 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio que resuelve el recurso de apelación interpuesto y confirma las resoluciones anteriores.

Como consecuencia de las nulidades impetradas solicita que a título de "restablecimiento del derecho" se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca (etiqueta) MISS VALLE mixta, para distinguir los productos de la clase 41.

¹ CLASE 41 Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

Apoya sus solicitudes argumentando que hubo una apresurada decisión por parte de la autoridad competente al considerar a secas la expresión MISS VALLE, sin tomar en cuenta el conjunto que forma el signo (etiqueta) solicitado (formas, representación gráfica, composición, etc.), porque no se trata de una marca simplemente nominativa sino de un signo distintivo que puede definirse por sus características visuales, cromáticas, morfológicas e intelectuales.

Manifiesta que se violaron los artículos 81 y 82, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque se erró fatalmente al considerar que dentro del registro se reivindicaba la propiedad sobre el término MISS VALLE, haciendo abstracción de los elementos esenciales de la etiqueta como es la figura que aparece en ella; puesto que lo que se pide es el registro gráfico que es lo principal, mientras que la expresión MISS VALLE no hace sino indicar el Departamento al cual pertenece la representante que participa en el evento, por lo que es un elemento accesorio de la marca.

Indica que el elemento gráfico predomina si se tiene en cuenta la composición de la figura tal y como se muestra en los medios de comunicación. Es el logotipo el que distingue a la marca y no se puede separar, ni ignorarse como si éste no fuese la parte principal y preponderante de la misma.

Dice que lo que intenta al solicitar la marca (etiqueta) MISS VALLE es mostrar ante los espectadores, televidentes, etc. que se trata de una marca cuyo símbolo, logotipo, figura identifican de manera amplia el concurso MISS MUNDO COLOMBIA; y que éste, va a escoger la representante de dicho Departamento, para así después de la eliminación Nacional, representar a Colombia en el gran evento Internacional MISS MUNDO, concurso conocido tanto nacional como mundialmente.

1.3. Contestación a la demanda:

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

Aduce como primera razón de defensa la legalidad de los actos administrativos, ya que las



Resoluciones impugnadas fueron proferidas por la autoridad competente, quien aplicó de forma válida y legal las normas pertinentes en materia de marcas, al asunto de que trata el presente proceso.

Continúa diciendo que la segunda razón de defensa es la irregistrabilidad de la marca MISS VALLE para distinguir los servicios de la clase 41 debido a que se halla incurso en la prohibición contenida en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, "...por cuanto el pronombre MISS (señorita) anexo al nombre de un lugar geográfico, no tiene capacidad para distinguir los servicios que se pretenden comercializar a través del signo, con respecto a certámenes de belleza" y, en tal virtud, carece de suficiente fuerza distintiva.

Afirma que del análisis realizado conforme al contenido de la normativa aplicada, los actos acusados son asertivos en señalar que: "...no es posible restringir el uso de dicha expresión, para que sea usada en forma exclusiva por el solicitante, ya que existen otras organizaciones a nivel nacional que también necesitan hacer uso de dicha expresión para la realización de sus eventos de belleza".

Por todo lo anteriormente manifestado la demandada, solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación y en especial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico para que prosperen.

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. 82.

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

"a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(...)

"d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;"

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; reglas para la comparación de marcas y elementos dominantes en una marca mixta; y, denominaciones de origen.

4.1. Los requisitos para el registro de marcas:

En el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se encuentran prescritos los tres requisitos necesarios para la inscripción de un signo como marca que identifique un producto o servicio determinado. A saber, tales requisitos son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.



La distintividad ha sido calificada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, como la función esencial de la marca ya que por medio de ella el producto o servicio se diferencia de otros, de forma que el consumidor puede identificarlos al momento de realizar su elección y comprar efectivamente lo que quiere.²

Así un signo que no sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro no tendrá la capacidad de ser distintivo.³

La perceptibilidad, en cambio, se manifiesta cuando la marca, que es un bien inmaterial, se materializa de forma que puede ser percibida o captada por los sentidos; es decir que de lo abstracto pasa a tener una existencia sensible y tangible.⁴

Tanto la distintividad como la perceptibilidad se interrelacionan entre sí y se conectan con el tercer factor que es la susceptibilidad de representación gráfica, que no es más que la facultad del signo de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares por medio de los gráficos y/o las palabras.

El examinador debe estar consciente de que la marca que cumple con esos tres requisitos produce el vínculo ideal entre el producto o servicio y el signo que lo identifica, en cuanto que tal unión es captada y retenida en la memoria del consumidor, convirtiéndose en una verdadera marca que protege el origen y fama empresarial, las cualidades y las características del producto o servicio y la voluntad del consumidor al adquirir ese producto o servicio en particular⁵. Por lo tanto, cuando determina que efectivamente el signo solicitado los reúne, puede ser registrable.

² Ver una explicación más amplia en OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE MARCAS". Ed. ABELEDO-PERROT. Buenos Aires. Argentina. 1989 Págs. 7-10.

³ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 12-IP-2001. Sentencia de 5 de septiembre de 2001. Marca: "MISS BOLIVAR". G.O.A.C. 718 de 27 de septiembre de 2001.

⁴ Ver más en FERNÁNDEZ NOBOA, Carlos. "FUNDAMENTOS DE DERECHOS DE MARCAS". Ed. Montecorvo. Madrid España. 1984. Pág. 21.

⁵ Ibídem nota de pie (4). Págs. 23 a 25.

4.2. Reglas para la comparación de marcas y elemento dominante en una marca mixta:

La irregistrabilidad de signos que no constituyen marca conforme al artículo 81 contemplada como prohibición en el artículo 82 literal a) de la Decisión 344 es una consecuencia, sobre todo, de la falta de distintividad que pueden tener algunos signos y que llevan a la confusión al consumidor, hasta el punto de hacerlo tomar de manera errada un producto o servicio.

Para analizar el grado de confundibilidad de una marca se debe tener en cuenta todo el conjunto marcario, no se puede separar las partes que la conforman, ni fraccionarse, ni dividirse o sustraerse de la unidad tal como se ha expresado en jurisprudencia anterior:

"Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

*"Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirva de marca."*⁶

Además el cotejo es sucesivo y se ponen en relevancia más las semejanzas que las diferencias existentes entre los signos en comparación, sea que éstas provengan del elemento gráfico o del elemento denominativo; no siendo posible que sólo se determinen las semejanzas del elemento gráfico, dejando a un lado el elemento denominativo, o viceversa, porque am-

⁶ TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. Proceso 1-IP-87. Sentencia de 3 de diciembre de 1987. G.O.A.C. Nº 28 de 15 de febrero de 1988. También Proceso 11-IP-2001. Sentencia de 26 de marzo de 2002. Marca: "MISS BOYACA".



bos son parte y están conectados dentro de un mismo signo y su titularidad es otorgada sobre ambos elementos, no sobre uno de ellos.

El elemento denominativo está constituido por las letras o palabras que constituyen el conjunto pronunciable, este elemento puede tener significado o no y dependiendo de ello, tratarse de una marca sugestiva que guarde relación con la indicación de su naturaleza o procedencia; o de una marca de fantasía que carezca de connotación conceptual. Por ello se ha dicho que mientras más fantasiosa sea la expresión o palabra de la marca, mayor será su fuerza distintiva y menor su riesgo de confusión.

El elemento gráfico lo conforma la imagen o figura compuesta por líneas, colores y formas que da a conocer un concepto determinado al ser asociado con el producto o servicio que distinga y que pueda ser recordado fácilmente por el consumidor.

En una marca pueden existir uno o ambos elementos y dependiendo de ello, se hablará de marca denominativa, de marca gráfica o de marca mixta.

Dentro de una marca mixta como se mencionó anteriormente puede predominar el elemento gráfico o el elemento denominativo y esa preeminencia no hace sino acentuar la diferencia o semejanza a la hora de compararla con otra marca o marcas, sin que por ello deban ignorarse las diferencias o semejanzas del elemento secundario.

4.3. Denominaciones de origen:

La norma comunitaria por medio del literal d) del artículo 82, prohíbe expresamente el registro de signos que consistan exclusivamente en la designación de un lugar de origen.

Estamos frente a una denominación de origen, según Marco Matías Alemán, *"cuando la indicación de procedencia consiste en un lugar geográfico correspondiente a un país región o localidad, o área geográfica determinada, por medio de la cual se identifica a un producto originario de ellos y cuya calidad o característica se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores na-*

*turales y los factores humanos estaremos frente a una denominación de origen..."*⁷

Esta prohibición, entonces, se explica porque las denominaciones que se refieren a un lugar de origen son empleadas por la colectividad y por lo tanto pueden ser utilizadas por todos los empresarios asentados en la localidad o zona geográfica para expresar o poner de manifiesto la procedencia territorial del producto, lo cual consta como una información adicional del producto o servicio en el envase, envoltura, propaganda, etc.; pero no se puede pretender utilizar exclusivamente y a título de marca una denominación geográfica o de origen para identificar los productos o servicios de una empresa determinada.⁸

Si el examinador advierte en el análisis de la marca solicitada para su registro que se trata de una denominación de un lugar de origen o geográfico, no puede conceder tal registro porque la marca es inepta para ser admitida, ya que si se la adjudica ello tendría una consecuencia injusta sobre el resto de empresarios de la misma región impidiendo el uso de una indicación de procedencia de su producto o servicio y sobre la cual tienen derecho y se violentaría el ordenamiento jurídico andino.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios vertidos en la presente sentencia.

SEGUNDO: Ningún signo que se ajuste a las causales de irregistrabilidad del artículo 82 puede ser objeto de

⁷ ALEMÁN, Marco Matías. "MARCAS: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Ed. Top Management. Bogotá – Colombia. Primera edición. Pág. 74.

⁸ Ver también en FERNÁNDEZ NOBOA, Carlos. *Ibidem*. Pág. 163.



registro. Para analizar sus elementos el examinador aplicará las reglas recogidas en la jurisprudencia para la comparación de signos.

TERCERO: El elemento dominante en un signo, no excluye o aminora la importancia de los demás elementos que conforman la marca, solo acentúa más las semejanzas o diferencias que pueda tener con otro u otros signos.

CUARTO: No son registrables los signos que contengan denominaciones genéricas o descriptivas, como las denominaciones que se refieren a lugares geográficos, ya que su uso es común para la colectividad y no puede ser exclusivo de un particular a título de marca.

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° 5630 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 cum-

plimiento 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.

Guillermo Chahín Lizcano
PRESIDENTE (E)

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