



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	Pág.
<b>Proceso 1-IP-2002.-</b> Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83 literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 84 <i>eiusdem</i> . Parte actora: sociedad JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT. Marca: "JOHANN MARIA FARINA" .....	1
<b>Proceso 15-IP-2002.-</b> Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Primera Sala, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal a, y 94, literal b, <i>eiusdem</i> . Parte actora: MILLER BREWING COMPANY. Marca: "ICEHOUSE" .....	12
<b>Proceso 18-IP-2002.-</b> 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. Interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: "FITNES". Proceso interno N° 5451 .....	19

### EXPEDIENTE N° 01-IP-2002

**Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83 literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 84 *eiusdem*. Parte actora: sociedad JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT. Marca: "JOHANN MARIA FARINA".**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** San Francisco de Quito, diez de abril del año dos mil dos.

#### VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81,

83 literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 17 de diciembre de 2001, y



El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes, y que son del tenor siguiente:

**a) Hechos**

La sociedad JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT, a través de apoderado, solicitó el registro de la marca "JOHANN MARIA FARINA (mixta)" para distinguir productos de perfumería y tocador en general, comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza (a saber: "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos"), obteniéndolo mediante certificado N° 29.514, del 29 de diciembre de 1951, emanado de la entonces División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y renovado hasta el 29 de diciembre de 1981. Asimismo, dicha sociedad solicitó el registro de la marca "JOHANN MARIA FARINA (etiqueta)", habiéndosele otorgado también mediante certificado N° 90.647, del 16 de noviembre de 1977, renovado hasta el 16 de noviembre de 1987.

Por su parte, la sociedad ROGER & GALLET S.A., a través de mandatario, solicitó el registro de la marca "JEAN MARIE FARINA (nominativa)" para distinguir productos de la indicada clase 3, obteniéndolo mediante certificado N° 29.967, del 15 de abril de 1952, emanado de la División de Propiedad Industrial, y renovado hasta el 15 de abril de 2002.

Ahora bien, la sociedad JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT, en fecha 23 de febrero de 1989, solicitó un nuevo registro de la marca "JOHANN MARIA FARINA", clase 3. Publicado el extracto de la solicitud en la correspondiente Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad ROGER & GALLET S.A. presentó observaciones con fundamento en su marca "JEAN MARIE FARINA", certificado N° 29.967.

Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos, en fecha 31 de octubre de 1994, dictó la Resolución N° 44194, mediante la cual declaró fundada la observación y negó el registro de la denominación "JOHANN MARIA FARINA", por poseer semejanzas que "de coexistir en el mercado, inducirían al público a error, pudiendo eventualmente el consumidor

medio del producto, encontrarse frente a una situación de confusión no sólo del producto sino de sus características de origen y fabricación".

La solicitante del registro apeló de la negativa en referencia y el recurso fue resuelto a través de la Resolución N° 15391, del 30 de julio de 1999, emanada del Superintendente de Industria y Comercio, confirmatoria de "la decisión contenida en la resolución 44194".

**b) Demanda**

El apoderado de la sociedad JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT, en su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pretende obtener la nulidad de la "Resolución No. 44194 de 31 de octubre de 1994, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio", y de la "No. 15391 de 30 de julio de 1999, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio".

En lo que concierne a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, alega lo siguiente:

Que la Administración demandada violó el artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto "son múltiples las razones por las cuales la marca JOHANN MARIA FARINA, mixta, es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica"; que se violó el artículo 3 de la Ley 94 de 1931, toda vez que "la Oficina Nacional Competente debió declarar, de oficio, inadmisibles las solicitudes de registro de la marca JEAN MERIA FARINA (sic), clase 3, solicitada en el año 1952, por tratarse de una marca confundible con la marca JOHANN MARIA FARINA, para distinguir artículos de la misma naturaleza, registrada desde el año 1951 a favor de JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT"; que se violaron asimismo los artículos 93 y 95 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 83, literales a y d, *eiusdem*, "dado que la Superintendencia de Industria y Comercio admitió a trámite las observaciones formuladas por ROGER & GALLET S.A. contra el registro de la marca JOHANN MARIA FARINA, mixta, clase 3, muy a pesar de carecer la sociedad opositora de legítimo interés para el efecto, pues no tuvo en cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio que la sociedad ROGER & GALLET



S.A. formuló demanda de oposición (hoy observaciones) fundada en el hecho de ser titular del registro de la marca JEAN MARIE FARINA, clase 3, certificado 29.967, omitiendo establecer que este registro fue concedido cuando se encontraba ya vigente el registro 29.514, marca JOHANN MARIA FARINA, ... , y desconociendo, como se dijo antes, el hecho de la coexistencia pacífica de las marcas”.

Que “La Superintendencia de Industria y Comercio tampoco tuvo en cuenta que a partir de las fechas en que fueron concedidos los registros de las marcas JOHANN MARIA FARINA y JEAN MARIE FARINA, comenzó a surtir efectos la **coexistencia pacífica de las mismas** ...”, invocando el actor al efecto la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en el expediente 18-IP-98; que “De acuerdo con la citada jurisprudencia, cuya adopción, por ser un instrumento-guía u orientación para el desarrollo en la aplicación del derecho comunitario, era ineludible por parte de la Oficina Nacional Competente (en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio), ha debido accederse al registro de la marca JOHANN MARIA FARINA, mixta, clase 3, por haber sido usada ininterrumpidamente a partir del año 1951, en el cual fue registrada (varios meses antes de que fuera registrada la marca JEAN MARIE FARINA base de la oposición). A la fecha han transcurrido más de cuarenta y siete (47) años (casi medio siglo), sin que ningún consumidor haya formulado reclamo alguno por razón de la coexistencia pacífica de ambas marcas”.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio estableció incorrectamente “que la coexistencia pacífica de marcas es contraria a las normas que regulan lo concerniente a la propiedad industrial”.

Y que “la resolución 15391 de fecha julio 30 de 1999, por la cual fue decidido el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que denegó el registro de la marca JOHANN MARIA FARINA, fue falsamente motivada, toda vez que uno de los fundamentos de dicha Resolución consistió en que: ‘una vez revisados los registros de la propiedad industrial, encontramos que la marca JEAN MARIE FARINA, al ser solicitada en Colombia por primera vez, le correspondió el expediente 92-131.617 (lo cual no es cierto) y a la marca JOHANN MARIA FARINA el número 160.349 (lo cual tampoco

es cierto), de lo anterior se deduce que la primera fue prioritaria y por lo tanto debió haber sido concedida preferentemente sobre la segunda y no al contrario como sucedió. Contrario a lo afirmado por la Superintendencia de Industria y Comercio y como se dijo en los hechos ‘PRIMERO’ y ‘SEGUNDO’ de la demanda, la marca que primero se registró fue JOHANN MARIA FARINA según resolución de fecha diciembre 29 de 1951, al paso que la JEAN MARIE FARINA fue apenas registrada el 15 de abril de 1952, cuando se encontraba ya registrada y aún vigente el registro de aquella, que estuvo vigente hasta el 29 de diciembre del año 1976”.

### **c) Contestación de la demanda**

El representante judicial de la “Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio”, contesta la demanda y, en defensa de la legalidad de los actos administrativos impugnados, alega que las Resoluciones 44194 del 31 de octubre de 1994 y 15391 del 30 de julio de 1999 no violan la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; que la Decisión en referencia “es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, y constituía el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”.

Asimismo, luego de hacer mención de varias sentencias dictadas por este Tribunal, alega que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas en debate, se concluye en forma evidente que entre las marcas JOHANN MARIA FARINA (solicitada) y JEAN MARIE FARINA (registrada) existen semejanzas entre sí capaces de que (sic) llevar a la confundibilidad entre las mismas, en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideológicos y por lo tanto, engañar al consumidor medio”; que “la marca JOHANN MARIA FARINA para la clase 3, es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria”; y que “si bien las marcas en debate coexistieron casi 29 años, es pertinente aclarar que habiendo caducado la marca JOHANN MARIA FARINA a nombre de Johann Maria Farina Geenuber (sic) Dem (sic) Neumarkt, quedó consolidado el derecho sobre la marca JEAN MARIE FARINA en cabeza de Roget (sic) & Gallet S.A.”.

**d) Intervención de terceros**

El apoderado de la sociedad ROGER & GALLET S.A., se opone "a todas y cada una de las pretensiones del actor en consideración a que las Resoluciones 44194 de octubre 31 de 1994 y 15391 de julio 30 de 1999, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, fueron dictadas en cabal cumplimiento con (sic) lo dispuesto en las normas legales vigentes al momento de su expedición, que prohíben el registro de marcas cuando existe riesgo de confusión entre los signos", alegando que "El artículo 3 de la ley 94 de 1931 dice que será nula (no habla la norma de pleno derecho) la decisión de conceder un registro en violación de un derecho previamente concedido ... en este caso, no se ha declarado nulidad de los actos administrativos que concedieron el registro de la marca JEAN MARIA (sic) FARINA. Los actos administrativos que concedieron el registro de JEAN MARIA (sic) FARINA están vigentes y revestidos de presunción de legalidad; que "el registro que presumiblemente existió para JOHANN MARIA FARINA expiró y por ende la supuesta coexistencia dejó (sic) de existir desde la expiración del registro para JOHANN MARIA FARINA; que "El registro 29.514 expiró en diciembre 29 de 1981 tal y como el apoderado del actor lo confiesa. Dicho registro no fue renovado. Según lo confiesa el actor, en noviembre 16 de 1971 se pidió un registro (el 90.647) para una etiqueta; dicho registro, conforme lo confiesa el actor, expiró en noviembre 16 de 1987"; que "el actor confiesa que en febrero 23 de 1989 pidió un nuevo registro, lo cual significa que los registros que supuestamente existieron con anterioridad no pretendían ser remplazados (sic) por el nuevo que se solicitaba"; que "Según las reglas vigentes en febrero 23 de 1989 (Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) el titular de un registro que lo dejaba expirar perdía todo derecho sobre la marca. La solicitud para nuevo registro era estudiada teniendo en consideración si existían o no registros para marcas idénticas o similares en grado de confusión. Ante el hecho que existía el registro para JEAN MARIE FARINA, y dado que la Administración consideró que existe similitud en grado de confusión negó nuevos registros para JOHANN MARIA FARINA".

También alega que "entre la fecha de presentación de la solicitud para nuevo registro de JOHANN MARIA FARINA y la expedición de la

Resolución 44194 ocurrió un tránsito legislativo pues la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena fue remplazada (sic) por las Decisiones 311 y 313, Decisiones que en enero 1 de 1994 fueron remplazadas (sic) por la Decisión 344 actualmente vigente"; que "La solicitud 298.812 que concluyó en el rechazo de nuevo registro para JOHANN MARIA FARINA fue radicada bajo el imperio de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Bajo dicha norma, que gobierna los derechos que podía invocar el solicitante, no se confería derecho alguno a aquel, que, como el actor, deja vencer un registro, y pide uno nuevo. Al pedir un nuevo registro el actor se sometía a las normas que regían en ese momento y por ende la Administración actuó correctamente al negar el registro de JOHANN MARIA FARINA dada la existencia de la marca JEAN MARIE FARINA, pues el actor no tenía derecho alguno sobre JOHANN MARIA FARINA"; y que "Durante el trámite de la solicitud para nuevo registro de JOHANN MARIA FARINA entro (sic) a regir la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena a cuyo amparo se tomaran (sic) las decisiones cuya validez hoy cuestiona el actor ... El riesgo de confusión entre JOHANN MARIA FARINA y JEAN MARIE FARINA es evidente, y por ende la Administración actuó conforme a la ley al impedir nuevo registro para JOHANN MARIA FARINA".

**e) Resoluciones impugnadas**

En la Resolución N° 15391, ya citada, el Superintendente de Industria y Comercio resolvió "confirmar la decisión contenida en la resolución 44194 del 31 de octubre de 1994, emanada de la Jefe de la División de Signos Distintivos".

Ante dicha instancia, el recurrente, además de los argumentos ya mencionados, alegó que "la marca JOHANN MARIA FARINA de propiedad de mi mandante es una marca notoriamente conocida en todo el mundo"; y que dicha marca "corresponde al nombre comercial de la sociedad solicitante, la cual tiene una existencia superior a los cuarenta años, y en tal virtud se encuentra protegido su nombre comercial por las normas de propiedad industrial".

Por su parte, la Superintendencia estableció que "si bien no hubo pronunciamiento expreso acerca de las pruebas solicitadas por el recurrente al momento de fallar el caso en estudio, no se hizo con el ánimo de vulnerar su derecho de defensa, sino que teniendo en cuenta la



existencia del registro 29.967 correspondiente a la marca JEAN MARIE FARINA, ... , actualmente vigente hasta el 15 de abril del 2002, las pruebas solicitadas no desvirtuaban el hecho de encontrarse la marca solicitada, JOHANN MARIA FARINA, incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena"; que "... si bien estas marcas coexistieron durante casi 29 años, es pertinente aclarar que se permitió dicha coexistencia en contravención a las normas de Propiedad Industrial, por lo tanto se hace necesario enmendar tal error y evitar situaciones contrarias a las normas actualmente vigentes en dicha materia, como lo es la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y habiendo caducado la marca JOHANN MARIA FARINA, quedó consolidado el derecho sobre la marca JEAN MARIE FARINA ... Adicionalmente, una vez revisados los registros de la propiedad industrial, encontramos que la marca JEAN MARIE FARINA, al ser solicitada en Colombia por primera vez, le correspondió el expediente 92-131.617 y a la marca JOHANN MARIA FARINA el número 160.349, de lo anterior se deduce que la primera fue prioritaria y por tanto debió haber sido concedida preferentemente sobre la segunda y no al contrario como sucedió"; y que "... la notoriedad de una marca debe ser debidamente probada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. ... No es el simple registro de una marca el que le otorga la categoría de notoria, sino la difusión que de ella se haga en los diferentes mercados, y es el consumidor el que va conociendo y confiriendo a la marca la característica de notoria, resultado del esfuerzo que el titular o el usuario haga para hacerla pasar de una marca común a una marca extensamente reconocida. Adicionalmente, la notoriedad está contemplada en la legislación vigente como un mecanismo de defensa para evitar el riesgo de marcas que reproduzcan, imiten, traduzcan o transcriban total o parcialmente a un signo distintivo notoriamente conocido, no como presupuesto para acceder a un registro marcario y menos aún cuando existe registrada una marca similar y confundible con la solicitada, a favor de un tercero".

#### CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones previstas en los ar-

tículos 81, 83, literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 157 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite;

Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83 literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son del tenor siguiente:

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

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

**"Artículo 83.-** Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;"



**“Artículo 93.-** Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

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

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

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

Que, además, el Tribunal estima pertinente interpretar de oficio la disposición prevista en el artículo 84 de la Decisión 344, cuyo texto es del tenor siguiente:

#### *Decisión 344*

**“Artículo 84.-** Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
- b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

#### **I. De la interpretación prejudicial**

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, —remitida en anexo a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colom-

bia—, pide que se tenga como prueba: “3.- La interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia que se profiera dentro del presente asunto”.

Cabe indicar, sobre el citado ofrecimiento de prueba, que la solicitud de interpretación prejudicial constituye una vía autónoma de acceso, mediante consulta, al órgano jurisdiccional de la Comunidad, tal y como se desprende de las disposiciones previstas en los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 122 y 123 del Estatuto. Por tanto, dicha interpretación no constituye prueba a favor o en contra de las partes, debiendo el juez consultante adoptarla en su sentencia, a fin de asegurar la aplicación uniforme del Derecho de la Comunidad en el territorio de los Países Miembros, a tenor de lo previsto en los artículos 32 y 35 del Tratado y 121 y 127 del Estatuto del Tribunal.

Sobre este particular, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes:

*“Queda en consecuencia claro, que la interpretación prejudicial no es, ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá, por otra parte, adoptar dicha interpretación. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración. Al respecto cabe recordar la siguiente sentencia dictada por este Tribunal, en el proceso 1-IP-87, (G.O. N. 8 de 15 de febrero de 1988), en la que decía:*

*“Cabe observar que la consulta prejudicial, que por su misma naturaleza equivale a una solicitud que hace el Juez nacional al Tribunal comunitario para que éste le preste una colaboración que resulta indispensable para la correcta aplicación de las normas del Derecho de la Integración, puede y debe ser formulada de oficio, lógicamente. Pero si es una de las partes en el proceso la que solicita al Juez nacional que proceda a elevar la consulta, a lo cual tiene pleno derecho en cualquier momento del proceso, en ningún caso tal solicitud podría ser sometida a un*



*trámite procesal que no se compagine con su naturaleza y su finalidad. Así por ejemplo, sería ilógica y carecería de toda base jurídica, la aplicación a tal solicitud de las normas procesales que regulan el régimen probatorio, señalando términos perentorios y oportunidades precisas para decretar y practicar pruebas. La consulta prejudicial, en cambio, es un requisito para dictar sentencia que se puede cumplir en cualquier tiempo y no puede asimilarse en ningún caso a una prueba.”*

*“De lo cual resulta claro que la interpretación no es ni puede asimilarse a la prueba y sí constituye una solemnidad inexcusable que el juez nacional debe observar. Así se declara”. (sentencia dictada en el expediente N° 10-IP-94, de fecha 17 de marzo de 1995, publicada en G.O.A.C. No. 177 de 20 de abril de 1995, caso “Publicaciones periódicas”).*

## **II. De la marca y de los requisitos para su registro**

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a que se halla destinada, garantizando a éstos la identidad de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad. Por ello, la marca procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado.

El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos:

En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar integradas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, *eiusdem*, donde se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

## **III. De las clases de marca**

En lo que respecta al caso en estudio, el Tribunal considera necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.

Las primeras, también llamadas nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético



y están formadas por varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse o no provistas de significado conceptual.

Las segundas se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca, siendo el primero una denominación semejante a la clase de marcas arriba descrita, y el segundo un gráfico, definido éste como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica, dirigida a la vista de los consumidores.

A propósito de la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clasificación de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal (Sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-88, de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O.A.C. No. 39 de 29 de enero de 1989, caso "DAIMLER") ha puesto de relieve lo siguiente:

*"el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos".*

En el caso de autos, corresponderá al juez consultante determinar, en el análisis destinado a fijar la registrabilidad del signo, cuál de los elementos que componen la marca "JOHANN MARIA FARINA (mixta)", gráfico o denominativo, es el relevante en el conjunto marcario.

#### **IV. De la prueba de la marca notoria**

Este Tribunal ha calificado de notoria la marca que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, puesto que se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, de 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. No. 299 de 17 de octubre de 1997, "REMAVENCA").

Cabe agregar que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Deci-

sión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia.

Ahora bien, es necesaria la prueba para determinar la notoriedad de la marca de que se trate. El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes:

*"En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status".* (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, de fecha 30 de agosto de 1996, publicada en G.O.A.C. No. 231 de 17 de octubre de 1996, caso "LISTER").

En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima *notoria non egent probatione*. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

#### **V. De las otras prohibiciones para el registro de un signo como marca**

Los artículos 82 y 83 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se aseme-



je de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.

Habrà riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo en particular, de modo que pudiera atribuir, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, o ya solicitada para registro, existirá el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca. En el presente caso, cabe determinar la existencia de semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca previamente registrada, cuya comparación —tomando en cuenta su naturaleza— habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por lo parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incentivar en mayor grado una confusión más palpable u obvia. Además, si de la comproba-

ción en la ubicación de vocales idénticas se desprende que se hallan situadas en el mismo orden, se podrá presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden de distribución produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética, ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercebimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien remarca cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Finalmente, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia, y que son del siguiente tenor:

1. *La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.*
2. *Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.*
3. *Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.*
4. *Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.*



## VI. De la solicitud de registro de un signo como marca y de su procedimiento

La inscripción en el registro —hecho constitutivo de la oponibilidad frente a terceros de los derechos que la propiedad de la marca confiere— presupone verificar la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente. Por ello, el Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, instaura un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado. De ser admitidas éstas a trámite, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, la oficina en referencia decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión citada. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con una marca notoria, siempre que se halle probada la notoriedad de ésta.

Por otra parte, en caso de conflicto por la presentación de varias solicitudes de registro, se considerará al primer solicitante como provisto del mejor derecho. El Tribunal ha señalado, por su parte, que “el signo primeramente registrado adquiere prioridad marcaria ante un signo requerido para registro con posterioridad, en base al principio ‘primero en el tiempo primero en el derecho’”. (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-96, de 13 de diciembre de 1996, publicada en G.O.A.C. No. 253, del 7 de marzo de 1997, caso “EDWIN”). Por tanto, el derecho preferente corresponderá al primer solicitante del registro sobre una marca idéntica o similar y, en su caso, al titular del derecho sobre la marca ya registrada.

## VII. De la coexistencia entre marcas

La sociedad demandante, en el proceso interno No. 6009, sostuvo que las marcas “JOHANN

MARIA FARINA” y “JEAN MARIE FARINA”, han coexistido pacíficamente, habiendo transcurrido “47 años sin que ningún consumidor haya formulado reclamo alguno”; por su parte, la Superintendencia demandada manifestó —tanto al resolver el recurso de apelación interpuesto en sede administrativa, como en su contestación a la demanda— que las marcas han coexistido “por casi 29 años”.

En relación con este punto, y puesto que el derecho al uso exclusivo de la marca nace con su registro, el Tribunal tiene establecido que “... el **uso permanente de dos signos registrados** semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos. En suma, la coexistencia pacífica puede llegar a eliminar la confundibilidad entre dos signos y habiéndose eliminado ésta, desaparece también la causal de nulidad que a lo mejor existió en un primer momento”. (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, de 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”, ratificado en sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-97, de 7 de julio de 2000, publicada en la G.O.A.C. No. 588, del 2 de agosto de 2000, caso “BUSCAP”).

Sin embargo, en el caso de autos, se observa que las marcas ahora confrontadas coexistieron durante un período de tiempo determinado, esto es: por un lado, a partir del 15 de abril de 1952 —fecha aludida como inicio del ejercicio del derecho sobre la marca “JEAN MARIE FARINA”— hasta el 29 de diciembre de 1981, fecha en que se extinguió, por falta de renovación, la marca “JOHANN MARIA FARINA (mixta)”; y, por el otro, desde el 16 de noviembre de 1977, fecha del registro de la marca “JOHANN MARIA FARINA (etiqueta)”, hasta el 16 de noviembre de 1987, fecha en que caducó dicho registro. Por tanto, la coexistencia marcaria entre “JOHANN MARIA FARINA (mixta)” y “JEAN MARIE FARINA” se mantuvo desde 1952 hasta 1981, y entre “JOHANN MARIA FARINA (etiqueta)” y “JEAN MARIE FARINA”, desde 1977 y hasta 1987.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

**CONCLUYE**



1° Se reitera que el señalamiento, por parte del juez nacional, de las normas andinas cuya interpretación consulta, no obsta a que este Tribunal realice de oficio la interpretación de las que considere relevantes en la solución de la controversia sometida al conocimiento del juez nacional.

2° En el caso de autos, el signo pendiente de registro será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones enunciadas en los artículos 82 y 83 *eiusdem*.

3° En el análisis de las marcas mixtas, habrá de establecerse cuál es el elemento predominante en cada conjunto marcario, si el denominativo o el gráfico, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto.

4° La notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344. A diferencia del hecho notorio, dicha notoriedad no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

5° A fin de establecer si existe riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, será necesario determinar la existencia de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos. No bastará cualquier semejanza entre dichos signos, sino que es legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado.

6° La comparación entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que están destinados los productos. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de

cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

7° Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá presentar, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, cualquier y toda observación al registro de la marca solicitado, con fundamento en una marca registrada o en una solicitud ya presentada. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones. Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá con fundamento además en lo alegado y probado en autos; en el examen de registrabilidad, ejercerá las más amplias facultades de valoración.

8° Al solicitarse el registro de una marca aparentemente confundible, el derecho preferente sobre el signo idéntico o similar corresponderá, bien al titular de la marca que goza de registro marcario, o al solicitante prioritario de la denominación examinada.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO 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

## EXPEDIENTE N° 15-IP-2002

### **Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Primera Sala, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal a, y 94, literal b, *eiusdem*. Parte actora: MILLER BREWING COMPANY Marca: "ICEHOUSE".**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** San Francisco de Quito, diez de abril del año dos mil dos.

#### **VISTOS**

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Primera Sala, Distrito de Quito, República del Ecuador, competente en única instancia, por órgano de su Presidente, Doctor Eloy Torres Guzmán.

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del tenor siguiente:

#### **a) Hechos**

Según el consultante, "El actor impugna la resolución contenida en la providencia No.0960294 dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 5 de agosto de 1.997 por la cual rechazó el registro de la marca ICEHOUSE solicitada por la Compañía Miller Brewing Company. Los fundamentos de hecho y de derecho constan en su demanda cuya copia se agrega a esta solicitud (sic); pretende en sentencia se declare ilegal el acto administrativo impugnado y se acepte el registro de la referida marca. Calificada la demanda y citados los demandados comparecen: La Directora de Patro-

cinio del Estado, y a su nombre expresa que sin perjuicio de la intervención del Asesor Jurídico del MICIP, delegado para el efecto, señala domicilio judicial para vigilar las actuaciones judiciales en este proceso; el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, opone las siguientes excepciones: 1) Interpretación prejudicial de los artículos ya señalados; 2) Legalidad del acto administrativo impugnado y negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; el Dr. Carlos Julián Trueba en su calidad de mandatario de la Compañía John Labatt Investments Barbados Ltda., con domicilio en Coles Building, Bay Street, Bridgetown, Barbados, contesta la demanda y propone las siguientes excepciones: Niega todos los fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesta; niega que el Director Nacional de Propiedad Industrial haya violado norma alguna; niega que la actora tenga derecho a la marca solicitada, puesto que dicha marca no es suficiente (sic) distintiva".

Al informe de los hechos que el solicitante ha considerado relevantes para la interpretación, cabe agregar las siguientes razones de derecho:

En la Resolución emanada de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, República del Ecuador, identificada con el N° 0960294, mediante la cual se aceptó la observación presentada por el mandatario de la em-



presa John Labatt Investments (Barbados) Limited, y se negó la solicitud formulada por el apoderado de la empresa Miller Brewing Company, el Director Nacional de Propiedad Industrial afirma que “ ‘ICE BREWED’ y ‘ICE y diseño de témpano’ son anteriores a la solicitud de registro del signo ‘ICEHOUSE’, dirigiéndose todas ellas a proteger los productos de la clase internacional No. 32. ‘ICE BREWED’ y ‘ICEHOUSE’, son signos denominativos compuestos, en los cuales se puede notar una gran relevancia del factor tópico pues están encabezados por el vocablo ‘ICE’, que resulta ser característico y poseer una gran fuerza distintiva por sobre los vocablos restantes de las denominaciones enfrentadas, facilitando la retención de los signos en la memoria del consumidor, al comparar ‘ICE’ y ‘ICEHOUSE’, podemos sostener el mismo criterio, por lo que procede la aplicación del art. 83 literal a) que entre las prohibiciones relativas que señala para el registro de ciertas denominaciones como marcas, por derechos de terceros, determina que no podrán registrarse términos que se asemejen o sean idénticos de forma que puedan inducir (sic) al público a error, a una marca (sic) anteriormente solicitada para registro”.

#### **b) Demanda**

La parte actora alega que “la denominación “ICEHOUSE” tiene aptitud para identificar los productos que se pretenden distinguir con tal marca, esto es, “cervezas”, de forma que el consumidor a quien va dirigido el producto, pueda diferenciarlo de otras opciones que se ofrezcan en el mercado; que “la denominación “ICEHOUSE” tiene aptitud distintiva suficiente, por cuanto no existen marcas anteriormente registradas o solicitadas que sean iguales o semejantes al punto de producir confusión entre los consumidores”; que “la única semejanza, entre las dos denominaciones consiste en la palabra “ICE” prefijo de uso común en marcas de varias clases internacionales”; que “la comparación entre las marcas en conflicto se debe realizar separando el prefijo de uso común, y limitándose a comparar los términos “HOUSE” y “BREWED”, mismos que resulta innegable en nada se parecen y en nada se confunden”; que, “en el caso que nos ocupa, no existe entre las denominaciones en conflicto la misma estructura gramatical, ni la misma secuencia de sílabas”; y que “en este caso se ha demostrado que no existe posibilidad de confusión auditiva ni visual. Igual cosa sucede con la hipotética y

no aceptada posibilidad de confusión ortográfica ya que no existe en los conjuntos en pugna, ni la misma secuencia de vocales, ni la misma longitud y cantidad de sílabas ni radicales o terminaciones comunes”.

#### **c) Contestación a la demanda**

Por su parte, el mandatario de la empresa John Labatt Investments (Barbados) Ltd. alega que “MILLER BREWING COMPANY, solicitó el registro de la marca ICEHOUSE para la clase internacional 32 después que lo hicieran mis mandantes, por lo que la prioridad en el registro de JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBADOS) LTD. es incuestionable, más aún tratándose de que (sic) la solicitud del actor -conforme a las normas de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344- tiene impedimentos objetivos para su registro como marca de fábrica”; y que “MILLER BREWING COMPANY observó las solicitudes de mi mandante en base a la solicitud ICEHOUSE, pero fue rechazada por haber violado la disposición dell (sic) Art. 94 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; es decir con una solicitud posterior intentó observar las anteriores de mi mandante”.

#### **CONSIDERANDO**

Que las normas cuya interpretación ha sido solicitada son las disposiciones previstas en los artículos 81 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y que el Tribunal estima conveniente, de conformidad con la competencia que tiene asignada, hacer interpretación de oficio de los artículos 83, literal a, y 94, literal b, eiusdem.

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación ha sido solicitada forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;



Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 015 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite;

Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, 94, literal b, y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son los siguientes:

**“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, presentan algunos de los siguientes impedimentos:

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

**“Artículo 94.-** La oficina nacional competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa;”

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

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

#### **I. De la marca y de los requisitos para su registro**

El artículo 81 de la Decisión en referencia contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a que se halla destinada, garantizando a éstos la identidad de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad. Por ello, la marca procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado.

El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos:

En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos, cifras, por separado o en conjunto.

En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para iden-



tificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal entidad que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar formadas por letras, palabras, figuras, dibujos, cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, donde se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. La representación gráfica también permitirá la publicación del signo exigida por la norma, destinada a que los competidores puedan conocerlo y apreciarlo.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

## **II. De otras prohibiciones para el registro de un signo como marca**

Los artículos 82 y 83 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.

Habrá riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo en particular, de modo que pudiera atribuir, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, o ya solicitada para registro, existirá el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca. El riesgo se incrementará cuando la marca ya registrada, o ya solicitada para registro, posea una mayor aptitud distintiva, como es el caso de las denominaciones de fantasía o de las formadas por gráficos caprichosos. También se incrementará el riesgo cuando haya coincidencia en el ámbito comercial a que pertenezcan los productos o servicios designados.

La comparación entre los signos en conflicto, vista su naturaleza, habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por lo parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas,



las raíces o las terminaciones iguales, pueden incentivar en mayor grado una confusión más palpable u obvia. Además, si de la comprobación en la ubicación de vocales idénticas se desprende que se hallan situadas en el mismo orden, se podrá presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden de distribución produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética, ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas compuestas por un conjunto de letras, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

A juicio del Tribunal, la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercebimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien remarca cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Finalmente, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: *"Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio"*, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia, y que son del siguiente tenor:

1. *La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.*
2. *Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.*
3. *Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.*

4. *Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.*

### III. De la conexión competitiva

El derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente la clase de los productos ubicados en un determinado grupo del nomenclátor. Ahora bien, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba la existencia de una relación de semejanza entre ellos. Por ello, a juicio del Tribunal, debe tenerse en cuenta la conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en disputa.

En primer lugar, el hecho de que ambos productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, puesto que probablemente se encontrarían en el mismo mercado.

En relación con este punto, cabe mencionar los principios establecidos por la doctrina (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: *"Fundamentos de Derecho de Marcas"*, Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.), cuales son los de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, entendiéndose por tales tanto los canales de distribución como los establecimientos de venta al público.

Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: "serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas



secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad". (Cita tomada de la sentencia dictada en el expediente N° 50-IP-2001, en fecha 31 de octubre de 2001, caso "ALLEGRA").

A propósito de los medios de comercialización o distribución de los productos, la conexión competitiva podría configurarse también por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de aquéllos. En efecto, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto.

A juicio del Tribunal, "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 corrientes ...". (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-94, en *Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*, Tomo IV, p. 97, caso "DIDA". Criterio reiterado en los expedientes N° 4-IP-88, 4-IP-91 y 2-IP-94).

En este contexto, corresponde al juez consultante precisar si hay elementos suficientes que determinen riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, "ICEHOUSE" y "ICE BREWED y ICE", tomando en cuenta también los productos a que están destinadas, la clase a que corresponden y los canales de comercialización utilizados.

#### IV. De las marcas en idioma extranjero

En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común y, por tanto, cabría considerarlas como de fantasía; sin embargo, hay palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado, y

cuyo significado conceptual es del conocimiento de la mayoría del público consumidor.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes:

"... cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común".

"Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros ...". (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, de fecha 12 de diciembre de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759 de 6 de febrero de 2002, caso "OLYMPUS". Criterio reiterado en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95 y 04-IP-97).

#### V. Del derecho de prioridad

El Tribunal ha interpretado que el artículo 94, literal b, se refiere a la obligación impuesta a la oficina nacional competente de no tramitar observaciones que "se fundamenten en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa". Tal prohibición se debe a que la denominación primeramente solicitada adquiere prioridad marcaria ante un signo requerido para registro con posterioridad, ello con base en el principio "*primero en el tiempo primero* (rectius: mejor) *en el derecho*" (Sentencia de interpretación prejudicial dictada en el caso 17-IP-96, del 13 de diciembre de 1996, correspondiente a la marca



“EDWIN”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 253 del 07 de marzo de 1997, y en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo V, 1996, pág. 281).

Así, el derecho preferente corresponderá al primer solicitante del registro sobre una marca idéntica o similar y, en su caso, al titular del derecho sobre la marca ya registrada.

Por tanto, el juez consultante, al revisar en el caso la legalidad del acto impugnado, deberá determinar si la observación presentada incurre o no en la prohibición prevista en el artículo 94, literal b, de la Decisión 344.

#### **VI. De la solicitud de registro de un signo como marca y de su procedimiento**

El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, insta un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado. Se ha considerado que tiene interés legítimo, para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar otra idéntica o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. La oficina nacional competente puede admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas; o por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, o porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, la oficina en referencia decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá

tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión citada.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

#### **CONCLUYE**

**1°** Se reitera que el señalamiento, por parte del juez nacional, de las normas andinas cuya interpretación consulta, no obsta a que este Tribunal realice de oficio la interpretación de las que considere relevantes en la solución de la controversia sometida al conocimiento del juez nacional.

**2°** En el caso de autos, el signo pendiente de registro será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones enunciadas en los artículos 82 y 83 *eiusdem*.

**3°** Para establecer si existe riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de la marca ya registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos. No bastará cualquier semejanza entre los signos en conflicto, sino que es legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado.

**4°** En la comparación entre los productos identificados por los signos en disputa, deberá tomarse también en cuenta su ubicación en el nomenclátor, así como la conexión competitiva que exista entre ellos.

**5°** Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro; en el caso de ser conocida en su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.

**6°** Al solicitarse el registro de una marca aparentemente confundible, el derecho preferente



sobre el signo idéntico o similar corresponderá, bien al titular de la marca que goza de registro marcario, bien al solicitante prioritario de la denominación examinada.

7º Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá presentar, en la oportunidad señalada por el artículo 93 de la Decisión 344, cualquier y toda observación al registro de la marca solicitado, con fundamento en una marca registrada o en una solicitud ya presentada. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones. Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá con fundamento además en lo alegado y probado en autos; en el examen de registrabilidad, ejercerá las más amplias facultades de valoración.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Sala Primera, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá

remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO 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 18-IP-2002

**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. Interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: "FITNES". Proceso interno N° 5451.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,** Quito a los diez 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, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Manuel S. Urueta Ayola,

### VISTOS

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 28 de febrero 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 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado, la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

### 1.2 Actos demandados.

La interpretación se plantea en razón de que la empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. demanda ante la jurisdicción nacional consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 27387, de 28 de octubre de 1997, expedida por la Jefatura de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la que, al resolver el recurso de reposición interpuesto, declaró infundada la demanda de observación presentada y concedió el registro de la marca "FITNES", por el término de diez (10) años, en favor de la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., para proteger productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Solicita además la nulidad de la Resolución N° 3792, de 20 de octubre de 1998 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual se resolvió el recurso de apelación, que también confirma la Resolución N° 27387.

### 1.3 Hechos relevantes.

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

#### a) Los hechos

1. El 4 de septiembre de 1989, la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para obtener el registro de la marca mixta FITNES, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

2. La solicitud en referencia fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 363, de 28 de junio de 1991, pág. 570.

3. Luego de publicado el extracto, fueron formuladas observaciones por parte de la empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., argumentando ser propietaria de la marca FINESSE, según certificado de registro N° 129.232, de 22 de diciembre de 1989, que protege productos comprendidos también en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, con vigencia hasta el 22 de diciembre del 2004.

4. El 23 de julio de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 20091, declara fundada la demanda de observaciones presentada por la empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y niega el registro de la marca solicitada.

5. La empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, recurso de reposición y en subsidio el de apelación acerca de la Resolución N° 20091, solicitando su revocación.

6. El 28 de octubre de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de revocar la Resolución N° 20091, a través de la Resolución N° 27387, en la cual declara infundada la observación formulada por la empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y concede el registro de la marca mixta FITNES en favor de la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

7. La empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. inconforme con la expedición de la Resolución N° 27387, interpone recurso de apelación.

8. El 20 de octubre de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apela-

---

de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

<sup>1</sup> **Clase 30:** Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas



ción mediante Resolución N° 3792, por la cual nuevamente se confirma la Resolución N° 27387.

#### **b) Escrito de demanda**

La empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., domiciliada en Sopó, Cundinamarca, Colombia, a través de su apoderado, presenta demanda de nulidad contra la Resolución N° 27387, de 28 de octubre de 1997 y de la Resolución N° 3792, de 20 de octubre de 1998, mediante las cuales se concede registro a la marca mixta FITNES en favor de la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., considerando como infundada la observación presentada por ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

Fundamenta su demanda, afirmando ser propietaria de la marca FINESSE, según certificado de registro N° 129.232, de 22 de diciembre de 1989, que protege productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, con vigencia hasta el 22 de diciembre del 2004.

Señala que “los productos que se distinguen con las dos marcas son los mismos, es decir, los productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972”.

Alude que “la marca solicitada imita la marca previamente registrada, pues reproduce todas sus letras, cinco de las cuales en un idéntico orden de disposición (FITNES – FINESSE), todo lo cual hace que las marcas al primer golpe de vista produzcan una misma impresión de conjunto. Por la misma razón, las denominaciones son confundibles fonéticamente, máxime si se toma en cuenta que tienen idénticos sonidos vocálicos. Es evidente, pues, que entre las denominaciones en conflicto existe una protuberante semejanza ortográfica, fonética y visual, que las hace confundibles a primera vista y que de coexistir ambas marcas en el mercado se induciría al público a error en detrimento del titular de la marca original.”

Considera como violado el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 pues estima que “la Administración estaba en la obligación de aplicar dicha norma y en consecuencia denegar la marca mixta FITNES.”

En la demanda se destaca jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los procesos 1-IP-87,7-IP-95, 13-IP-97, 28-IP-97, entre otros.

#### **c) Contestación a la demanda**

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, al contestar la demanda, afirma que se opone a las pretensiones de la demanda pues carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prospere.

Señala que con la expedición del acto administrativo acusado no se incurrió en violación alguna de las normas invocadas y, que éste se ajustó plenamente a derecho, de manera especial a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Expresa que “...efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas FITNES (mixta) y FINESSE en debate, se concluye en forma evidente que éstas no son semejantes entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre las mismas”.

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

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

#### **d) Tercero interesado**

La firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., con domicilio en Vevey, Canton de Vaud, Suiza, a través de apoderada, considera que la Administración al emitir sus resoluciones no violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, pues no incurrió en error alguno al momento de tenerlo en cuenta en el estudio de confundibilidad de las marcas en conflicto.

Argumenta que “... La forma caprichosa y característica como se encuentra escrita la marca **fitNes** (mixta) constituye un elemento predominante dentro de la marca solicitada, por cuanto la letra utilizada es idéntica a la letra



utilizada para la marca notoriamente conocida en el mercado colombiano NESTLE, de propiedad de mi representada, que además forma parte de su nombre comercial SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.". Concluye en definitiva, que "la Administración en sus Resoluciones objeto de esta demanda de nulidad, no violó la norma en comento al afirmar que la marca **fitNes** no presenta semejanzas capaces de inducir al consumidor a error, por cuanto su configuración gráfica le otorga características especiales y además, el diseño de su sufijo NES hace referencia directa al origen empresarial de los productos que se distinguen con dicha marca".

Para su fundamentación refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en el Proceso 1-IP-87.

Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal,

#### **CONSIDERANDO:**

##### **1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL**

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

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

##### **2. CONSIDERACIONES PREVIAS**

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

No obstante que la interpretación solicitada ha sido formalizada por medio de oficio N° 0411, de 18 de febrero 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, únicamente por considerar que los cambios introducidos por la Decisión 500 no alteran los requisitos estatutarios exigidos por el artículo 61, los cuales en esencia se mantienen en el actual artículo 125.

##### **3. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

En atención a la solicitud formulada, procede este Tribunal a interpretar los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en los cuales incluye el 81, cuya interpretación realiza de oficio, por considerar que esa norma tiene importancia especial en el marco de la controversia suscitada:

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

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

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

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

##### **4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS**

La marca se define como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o los servicios



producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

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

#### a) Perceptibilidad

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

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

#### b) Distintividad

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

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

#### c) Susceptibilidad de representación gráfica

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a tra-

vés de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

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

### 5. CLASES DE MARCAS

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

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

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

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

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

Esta clase de marca se encuentra subdividida en *puramente gráfica*, que es la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca; y, *la figurativa*, que es la marca que evoca en el consumidor un concepto concreto.

**c) La marca mixta**, en cambio, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias



palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

## 6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS

### La 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 riesgo de confusión es absoluto, podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con ba-

se en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

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

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

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

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

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

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

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

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presun-

<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.



to 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>

Corresponde entonces, al juez nacional competente, o al examinador, realizar un cuidadoso análisis comparativo de las marcas en conflicto, destinado principalmente a determinar si entre ellas hay semejanzas que pudieran llegar a generar confusión en los consumidores de los productos que pretenden distinguir, sujetándose para ello, a las reglas de comparación de signos desarrolladas para el efecto.

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 Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 5451, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

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

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



