



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	Pág.
Proceso 7-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal a); y de oficio: el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 6483. Actor: BAVARIA S.A. Marca: "BONAFRUIT"	1
Proceso 14-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal a); y de oficio: el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 5639. Actor: Sociedad MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA. Marca: "MISS QUINDIO"	9

PROCESO 7-IP-2002

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal a); y de oficio: el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 6483. Actor: BAVARIA S.A. Marca: "BONAFRUIT".

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez días del mes de abril del año dos mil dos, se pronuncia sobre la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:

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

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

1. ANTECEDENTES

Son hechos relevantes, para la interpretación, los siguientes:

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

Comparece como demandante la sociedad BAVARIA S.A., la que pretende se declare la nulidad de los actos administrativos en los cuales se concede el registro de la marca "BONAFRUIT". La nulidad de los actos administrativos que se persigue se encuentra contenida en las Resoluciones: N° 13.302, de 24 de julio de 1998, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de



la marca "BONAFRUIT", solicitada por la Compañía de Productos de Calidad CORPALI S.A.; No. 10.422 del 31 de mayo de 1999, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución No. 13.302 y No. 15.044 del 30 de julio de 1999, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual resuelve el recurso de apelación interpuesto y confirma la Resolución No. 13.302 del 24 de julio de 1998, nulidad que se plantea, según se sostiene, por haberse violado los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344, esto es, por carecer de distintividad, ser descriptiva y genérica.

La actora sostiene que la marca "BONAFRUIT" carece de distintividad, es descriptiva y genérica para distinguir productos de la Clase Internacional No. 32, por lo tanto no cumple con los requisitos exigidos en los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344.

Indica que la finalidad de la marca es la de individualizar los productos o servicios con el propósito de diferenciarlos, "a fin de crear la individualización mencionada, el Artículo 81 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, establece como requisitos para que un signo se considere como marca el que sea (i) perceptible, (ii) susceptible de representación gráfica y (iii) suficientemente distintiva." Llegando a la conclusión de que la marca "BONAFRUIT" no reúne estos requisitos.

La Superintendencia de Industria y Comercio en representación de la Nación rechaza las pretensiones, manifestando que no son nulas las resoluciones puesto que se ajustan a derecho, indicando que la parte demandante no logró desvirtuar la legalidad de los actos administrativos de los que se pretende la nulidad. Sostiene que "resulta evidente del examen de la marca "BONAFRUIT" (etiqueta) cuyo registro se solicita, es evocativa al transmitir indirectamente al público consumidor una idea sobre el producto, sin llegar a ser un término genérico ni descriptivo así como tampoco una designación usual de los mismos, siendo por lo demás suficientemente distintivo."

La Compañía de Productos de Calidad CORPALI S.A., como tercero interesado, se opone a las pretensiones perseguidas por el demandante,

puesto que la denominación BONAFRUIT cumple con los requisitos establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344. Manifiesta que "Al ser la expresión BONAFRUIT un término de fantasía carente de significado alguno en nuestro idioma, no es procedente el análisis del aspecto conceptual y por lo tanto no es válido ni el fraccionamiento ni la traducción que realiza la actora para efectos de atribuir una descriptividad inexistente a la marca impugnada."

Finalmente observa que la marca BONAFRUIT no es una marca genérica ya que no es un nombre usual de un producto de la clase 32¹, puesto que es una denominación de fantasía.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

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

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal interpretará la norma que ha sido expresamente requerida por el juez consultante, esto es, los artículos 81 y 82 limitada al literal a), que es la norma aplicable al caso controvertido; y de oficio: el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión. Las disposiciones en mención se transcriben seguidamente:

DECISION 344

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

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

¹ A saber: Cervezas; agua mineral y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.



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

a) No puedan constituir marcas conforme al artículo anterior.

(...)

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

(...)

4.- CONSIDERACIONES:

Para cumplir con la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a destacar como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno, los fundamentos y razonamientos relacionados con la marca, requisitos esenciales para su registrabilidad, signos descriptivos y genéricos, reglas para efectuar el cotejo marcario, marcas que contienen expresiones de fantasía, radicales y desinencias.

4.1.- REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD.-

El artículo 81 segundo párrafo de la Decisión 344 trae una definición de marca que ha sido transcrito en el punto 3 de esta sentencia. Destacando entre sus funciones la distintiva, que permite a los consumidores diferenciar un producto o servicio de los de otro que se encuentran en el mercado, y protegiendo el esfuerzo del titular de la marca al hacer esta distintividad. “La marca es el signo característico con que el industrial, comercial o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación”²

“El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca. En efecto, como ha destacado el profesor Fernández

Novoa al indicar la procedencia empresarial la marca opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y ésta identificación es la que hace posible el proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial.”³

La marca es un bien incorporal que permite distinguir los bienes o servicios idénticos o similares de una empresa de los de otras empresas.

En el artículo 1708 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, encontramos una definición de marca: “es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles”

El mismo artículo 81 de la Decisión 344 indica que son tres los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, por lo tanto, si un signo no reúne estos requisitos no puede constituirse en marca, como tampoco debe incurrir en alguna de las causales de irregistrabilidad de los artículos 82 y 83 de la indicada Decisión.

Al respecto, este Tribunal destaca cada uno de los requisitos:

La distintividad de la marca es la característica esencial del signo para constituirse como marca. Es el medio por el cual los empresarios individualizan sus productos y les permite diferenciar en el mercado de los de otros comerciantes. El público consumidor es el que asocia estos bienes con un signo determinado, relacionándolos directamente con la marca, por lo tanto un signo que no tenga esta capacidad de

² Cita de Pedro Breuer Moreno del “Tratado de Marcas”, Segunda Edición, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pág. 32, expuesta en el Proceso No. 22-IP-96.

³ Proceso No. 22-IP-96; marca: “EXPOMUJER”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 265, de fecha 16 de mayo de 1997.



distinguir ante otros carecería del requisito primordial.

“Si un signo marcario llega a confundirse con el nombre o las características del producto o servicio o con signos iguales o semejantes tampoco cumpliría el objetivo que persigue el titular de una marca para que su producto tenga en el mercado tal individualización marcaria que se convierta en un imán comercial hacia el consumidor quien, al leer, ver o escuchar la marca la asocia con el producto y le sirve de garantía de calidad para el consumidor.

“El signo distintivo protege al empresario sobre el origen de los productos que lo amparan y también al público consumidor para, luego de la primera compra, adquirir el producto con la misma marca que reúna las condiciones que en un primer momento le fueron satisfechas.”⁴

Lo distintivo es lo que hace que un signo por sus particulares características, rasgos, funciones, naturaleza, etc., individualice sus productos o servicios.

Todo signo que ampare una marca debe cumplir con su función distintiva, pues es ésta, la que le permite al consumidor diferenciar sin equivocación el producto o servicio, así mismo cumplir su función garantizadora tanto para el público consumidor al protegerlo en su elección como al empresario titular de la marca.

“Como consecuencia de la función distintiva de la marca el signo debe ser distinguible de los que ya están registrados como también debe tener como función esencial que pueda diferenciar unos productos de otros, si éstos no tienen el mismo origen o fuente empresarial.

“La distintividad no infiere únicamente al signo considerado aisladamente frente a los demás registrados, sino que es necesario analizarlo frente a los productos o servicios que el signo protege o va a proteger.

“Un signo que no tenga esta aptitud para distinguir o para distinguirse frente a los de-

⁴ Proceso No. 22-IP-96; marca: “EXPOMUJER”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 265, de fecha 16 de mayo de 1997.

más signos registrados o frente a los productos que la marca protege, carecerá de uno de los requisitos esenciales para constituir marca y por lo tanto es irregistrable.”⁵

La perceptibilidad se refiere a la capacidad para poder ser apreciable por cualquiera de los sentidos. Como el signo es inmaterial debe necesariamente ser materialmente aprehendido o captado por los sentidos para que el consumidor lo identifique.

Todo signo es producto de la imaginación de un individuo, en su primera parte es conceptual, pero en el proceso de creación se convierte en algo que debe tener una forma exterior que pueda ser vista por el consumidor.

En el proceso 06-IP-98, se cita al profesor Otero Lastres, al referirse al requisito de la “perceptibilidad”, el mismo que indica:

“...va implícito en la propia confección de la marca como bien inmaterial, ya que, según hemos dicho es necesario un soporte material en el que ha de plasmarse la identidad inmaterial en que consiste el signo y se desprende también del requisito de la aptitud diferenciadora, ya que difícilmente se puede concebir un signo que tenga aptitud diferenciadora y que no sea perceptible”.⁶

Bertone y Cabanellas de las Cuevas expresan de esta característica lo siguiente:

“La perceptibilidad del signo se refiere a los sentidos que impresiona, que son, a los efectos marcarios, los habitualmente utilizados en la práctica comercial para identificar un producto o servicio.”⁷

La susceptibilidad de representación gráfica del signo es una necesidad material a fin de poder registrar la marca, es la descripción del signo por medio de exigencias gráficas, así el consumidor asocia una imagen al signo y es más fácil identificarla.

⁵ Proceso No. 32-IP-96; marca: “DESEO’S”. Publicado en la Gaceta Oficial N° 279 de fecha 25 de julio de 1997.

⁶ Proceso No. 06-IP-98; marca: “STROGEN”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 363 de fecha 11 de agosto de 1998.

⁷ Autores de “Derecho de Marcas” Tomo I. Pág. 281. Editorial Heliasta SRL. 1989.



Aunque no sea de la esencia misma del signo para ser considerado como marca a registrarse es innegable que es un requisito formal para su registro, puesto que da a conocer las características o particularidades del signo, posibilitando por su expresión gráfica su capacidad para que sea captado por los usuarios, por lo que al ser registrada y publicitada debe existir una forma de transmitirse en su integridad.

Marco Matías Alemán opina de esta característica lo que se transcribe:

“...permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”⁸

Este Tribunal ha dicho:

“La representación gráfica de un signo, como tercer requisito para su registrabilidad contemplado en la norma comunitaria del artículo 81 de la Decisión 344, se ha de considerar como la capacidad del signo de presentarse o expresarse a través de palabras, gráficos, números, colores, figuras, o combinación de cualquiera de estos elementos, con el propósito de que pueda ser conocido por el público.”⁹

En resumen, un signo que no sea suficientemente distintivo, que no tenga la capacidad de expresarse exteriormente, o que no se puede dar a conocer gráficamente, no reunirá los requisitos necesarios para registrarse como marca.

4.2.- SIGNOS DESCRIPTIVOS Y GENÉRICOS.-

La característica esencial de un signo para ser registrado como marca es que cumpla su función diferenciadora, al no poder verificar esta característica, tal como en el caso del artículo 82, literal d) perdería su capacidad para ser registrado como marca.

⁸ MARCAS. Normativa Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo De Cartagena”. Pág. 77. Primera Edición Imagen Control – Bogotá.

⁹ Proceso No. 61-IP-2001; marca: “FRUGOS”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 729 de fecha 25 de noviembre de 2001.

Los signos genéricos se refieren a unidades de un mismo género que se las asocia con el conjunto de elementos que tienen uno o varios caracteres comunes y que por tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo.

Otero Lastres ha manifestado que los signos genéricos son aquellos que sirven “...para designar el género al que pertenece el correspondiente producto o servicio: es el nombre que recibe el propio producto o servicio”¹⁰

Cuando la marca representa una denominación genérica o usual del producto o servicio que pretende amparar o cuando describen las características esenciales de los productos o servicios caemos en causales de irregistrabilidad.

“La distintividad es el requisito con el que debe cumplir principalmente todo signo si pretende ser registrado como marca, es así que dicho requisito se ve incumplido si la marca presenta el nombre genérico o usual del producto o servicios que pretende amparar tal denominación, cuando el nombre del producto y el signo es el mismo, ya sea por su genericidad o por las características usuales del producto, no existiendo ninguna diferencia entre la forma del signo y el producto, por lo que lo diferenciado sería igual a lo diferenciado, resultando que el signo solicitado carezca de distintividad dando lugar a que la solicitud de registro no progrese.”¹¹

Al tratarse de palabras que pertenecen al vocabulario general y común, no se puede considerar otorgarles el uso exclusivo a alguna persona sobre productos o servicios, puesto que se estaría restringiendo su uso comercial.

Los signos descriptivos constituyen denominaciones que informan o sugieren directamente a los consumidores de las características que tiene sus productos o servicios, tales como calidad, ingredientes, valor, funciones, tamaño, destino, época de producción u otros datos que proporcionen información, y que los hace irregistrables.

¹⁰ Artículo “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344” del Profesor José Manuel Otero Lastres, del Seminario Internacional Quito y Trujillo, julio de 1996.

¹¹ Proceso No. 16-IP-98; marca: “SALTIN”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 398, de fecha 22 de diciembre de 1998.



“...la naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto. De ahí, por ejemplo, que el término confortable no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, sí podría serlo, por ejemplo, para pasta de dientes.”¹²

En la sentencia 27-IP-2001 se ha expuesto algunos criterios sobre esta clase de signos, que también han sido recogidos en otras sentencias:

“Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente.

“La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada- por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación.

(...)

“Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no

para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.”¹³

4.3.- REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO.-

El Derecho de Marcas andino ha tratado de proteger a los consumidores en su elección de los productos o servicios que se encuentran en el mercado como las posibles ventajas comerciales que entre los propietarios de las marcas pueden darse. Es necesario antes de conceder el registro de una marca que se realice detalladamente el análisis respectivo, a fin de evitar el riesgo de confusión.

La confundibilidad es elegir una cosa en vez de otra; para que el consumidor no sea inducido a error o se perjudique a otros; titulares de marcas el juez deberá establecer si existe riesgo de confusión, basándose en las reglas y criterios generales establecidos por la Doctrina y la Jurisprudencia de este Tribunal sobre la confundibilidad. Al respecto se expone:

“a) Cotejo de conjunto, o visión en conjunto de las marcas comparables.

“Este criterio pugna con la posibilidad de que se descompongan las marcas cuestionadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base comparativa con las otras o viceversa. Riñe esta regla también con el “procedimiento matemático” de contabilizar las sílabas o letras sean éstas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad. El examen pormenorizado o meticuloso de una marca contraría la corriente examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella. La imagen que retiene el público en último momento es “la primera impresión” que sobre las marcas tuvo, en forma general y sencilla, luego de una “ojeada superficial.

(...)

“b) Cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos.

“El consumidor en la gran generalidad observará las marcas en forma separada, y no

¹² Proceso No. 18-IP-99; marca: “CALIFRUT”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 498, de fecha 20 de octubre de 1999.

¹³ Proceso No. 27-IP-2001; marca: “MIGALLETITA”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 686, de fecha 10 de julio de 2001.



simultáneamente, lo que permitirá conocer si la impresión o imagen dejada por la una, recuerda la imagen de la otra.

“c) Relevancia de las semejanzas más que de las diferencias.

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos, que aparezcan en ella, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos (Breuer, cita de Manuel Pachón, “Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial”, Editorial Temis S.A. Bogotá, página 69).

“d) La posición del juez.

“El juzgador en definitiva está defendiendo al consumidor y también al titular de la marca ante un posible riesgo de confusión. En su análisis debe suponerse si el público podría confundirse con las dos marcas antes que él personalmente...”¹⁴

En el cotejo global que se realice se debe encontrar el elemento que causa mayor impresión en el consumidor para determinar el elemento distintivo, y por otra parte, no se debe realizar el fraccionamiento de la denominación, sino que debe realizárselo en forma conjunta para determinar si existe riesgo de confusión.

4.4.- SIGNOS DE FANTASIA.-

Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio de sus titulares, careciendo de vínculos o contenidos conceptuales. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea.

Cabanellas de las Cuevas, respecto de las marcas de fantasía indica que “...no despiertan forzosamente la idea del objeto al cual se aplican, que se desprende de la naturaleza o género del objeto y que son tan independientes del producto mismo, que éste puede ser reconocido y designado con otro nombre.”¹⁵

¹⁴ Proceso No. 06-IP-98; marca: “STROGEN”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 363 de fecha 11 de agosto de 1998.

¹⁵ Cita Pouller en su libro “Derecho de Marcas”, Tomo I, pág. 241. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina. 1989. (Coautor Luis Eduardo Bertone).

Otro conocido doctrinario como Breuer Moreno observa de los signos de fantasía lo siguiente:

“Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta la deformación arbitraria que se haga de una denominación precisa o innecesaria.”¹⁶

En relación a uno de los temas anteriores, es decir, de los signos genéricos y descriptivos, se expresa que estos al constituirse con una marca de fantasía gozarán de mayor poder distintivo.

“En este punto es necesario aclarar que si una denominación genérica va acompañada de una expresión de fantasía, esta denominación es perfectamente registrable, pues la característica de distintividad que debe cumplir toda marca se encuentra en dicha palabra de fantasía.”¹⁷

“... En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras puede darse el evento de que el carácter genérico de las palabras cuando se las considera aisladamente, desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca. De allí que el examinador deba acudir al estudio no solo individual sino de conjunto de las palabras para deducir o no la expresión, vista de cara al producto que pretende distinguir.”¹⁸

4.5.- RADICALES DE USO COMUN Y DESINENCIAS.-

Los radicales son las raíces o partículas de una palabra con la cual se componen diversas palabras partiendo de ese mismo significado. Las desinencias son los fonemas que van añadidos a la raíz de adjetivos, nombres, pronombres y verbos. Lo importante para el Juez exa-

¹⁶ Los autores Bertone y Cabanellas citando a Breuer Moreno. Pág. 241, en su libro ya referido.

¹⁷ Proceso No. 16-IP-98; marca: “SALTIN”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 398, de fecha 22 de diciembre de 1998.

¹⁸ Proceso No. 03-IP-94; marca: “TUTTI-FRUTTI”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 189, de fecha 15 de septiembre de 1995.



minador es establecer si estas palabras en su denominación en conjunto constituyen una marca de fantasía que evite la confusión entre los productos o servicios que se vayan a adquirir.

“La distintividad en este tipo de marcas que contienen prefijos de uso común se fundamenta en los sufijos que los acompañan, ya que deben ser sufijos de fantasía, ellos mismos impregnados de una distintividad que les permita diferenciar una marca de otra, y, por lo tanto que, entre los sufijos de fantasía que acompañen a estos prefijos de uso común no exista una real confundibilidad que lleve a negar la marca posteriormente solicitada.”¹⁹

La utilización de las mismas raíces en determinadas marcas hace que se conviertan en denominaciones de uso común, por lo tanto no puede ser apropiado con carácter de exclusividad, pero los morfemas que se le agreguen deben componer una nueva expresión gramatical que lo haga distintivo.

“El uso primario de los vocablos en comento, no impide que posteriormente puedan ser utilizados en nuevos signos para los mismos productos, por otros interesados, siempre y cuando la nueva composición gramatical tenga o lleve su propia distintividad que lo diferencie de los anteriormente registrados, evitándose en todo momento, una similitud gráfica, conceptual o ideológica, en los términos arriba enunciados.

El examinador deberá, en relación con lo expuesto, analizar la denominación en conjunto para determinar si existe suficiente distintividad para que sea considerada como un signo a inscribirse como marca.

Con base a lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Para que un signo se pueda registrar como marca debe reunir los requisitos de

distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344.

2. Además de reunir los requisitos expresados anteriormente no debe incurrir en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
3. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 los signos exclusivamente genéricos y descriptivos son irregistrables; cuando una marca se refiere a las cualidades que se utilizan para designar al nombre del bien o servicio que se pretende distinguir, e informa a los consumidores lo relativo a las características de los productos o de los servicios, no puede ser registrada.
4. Para establecer si existe riesgo de confusión entre los productos confrontados se deberá realizar el respectivo cotejo marcario, observando las reglas y criterios expuestos por esta sentencia.
5. Una designación compuesta de varios signos genéricos o descriptivos puede ser registrable siempre que reúna otros elementos de fantasía, que hagan que el signo sea distintivo y sirva para diferenciar un producto o servicio de otros que se encuentren en el mercado.
6. En las marcas, cuyas raíces sean comunes para múltiples denominaciones, para su examen de registrabilidad se tomará en consideración la existencia de otros vocablos que conforman la denominación global, que verifiquen que existen características diferenciadoras que faciliten una distintividad propia.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 6483, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

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

¹⁹ Proceso No. 25-IP-98; marca “PINTUBLER”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 428 de fecha 16 de abril de 1999.



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

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

Guillermo Chahín Lizcano
PRESIDENTE (E)

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

PROCESO 14-IP-2002

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal a); y de oficio: el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 5639. Actor: Sociedad MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA. Marca: "MISS QUINDIO".

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

VISTOS:

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

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

1. ANTECEDENTES

Son hechos relevantes, para la interpretación, los siguientes:

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

Comparece como demandante la sociedad MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA., la que persigue se declare la nulidad de los actos administrativos en los cuales se niega el registro de la marca (etiqueta) "MISS QUINDIO" (mixta). Actos contenidos en las Resoluciones: N° 34073, del 18 de agosto de 1994, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se niega el registro de la marca "MISS QUINDIO", clase 41, solicitada por la sociedad indicada; la No. 23363 del 31 de octubre de 1996 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 34073, confirmándola en todas sus partes; y, la No. 02276 del 18 de febrero de 1999, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante el cual resuelve el recurso de apela-



ción interpuesto y confirma la Resolución No. 34073.

En la demanda de nulidad que interpone la sociedad MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA., contra las Resoluciones citadas persigue la anulación de estos actos que negaron el registro a la marca "MISS QUINDIO" (mixta) por sostener que no incurre, la marca que se solicita registrar, en ninguna causal de irregistrabilidad, siendo que el distintivo principal de la misma es gráfico, es el logotipo, el que realmente distingue la marca.

Considera la actora que se realizó una apresurada decisión, por lo que no se ha tomado en cuenta el conjunto que forma el signo solicitado, ya que esta marca no es solamente denominativa sino que viene acompañada de una etiqueta lo que la hace distintiva. Además manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio no desplegó toda su capacidad analítica y reflexiva para determinar el carácter novedoso del signo que se pretende registrar, puesto que sólo se limitó al análisis gramatical de la palabra.

Observa la demandante que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, puesto que la Superintendencia de Industria y Comercio ha considerado que dentro del registro que se reivindicaba la propiedad sobre el término MISS QUINDIO se hace abstracción total de los elementos de la etiqueta, tampoco incurre en causal de irregistrabilidad ya que el distintivo principal de la marca es lo gráfico, predominando sobre el denominativo, tomando en consideración la composición de la figura.

La Superintendencia de Industria y Comercio rechaza las pretensiones, manifestando que carecen de apoyo jurídico y de sustento de derecho para que prospere la acción de nulidad. Expresa que no son nulas las resoluciones puesto que se ajustan a derecho, además que no violentan normas de carácter superior y supranacional. Considera que, del examen de registrabilidad que se efectuó, la marca que se pretende inscribir se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad del artículo 82 de la Decisión 344.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por vía pre-

judicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 del Tratado de su Creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal interpretará las normas que han sido expresamente requeridas por el juez consultante, estas son, los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión. Las disposiciones en mención se transcriben seguidamente:

DECISION 344

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

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

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

a) No puedan constituir marcas conforme al artículo anterior.

(...)

Asimismo, el Tribunal considera conveniente, en razón del caso, interpretar de oficio el literal d) del artículo 82, cuyo trascripción se expone a continuación:

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

(...)



4.- CONSIDERACIONES:

Para cumplir con la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a destacar como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno, los fundamentos y razonamientos relacionados con la marca y su definición, requisitos esenciales para su registrabilidad, marcas mixtas, reglas para efectuar el cotejo marca-rio, denominaciones genéricas, descriptivas e indicaciones geográficas.

4.1.- REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD.-

La marca es un bien incorporeal que permite distinguir los bienes o servicios idénticos o similares de una empresa de los de otras empresas y evita que el consumidor equivoque su elección al adquirirlos.

La Decisión 344 en su artículo 81 segundo párrafo nos da una definición de marca, resaltando que debe ser capaz de distinguirse en el mercado, y consagrando dos vías de protección: "De un lado la protección del consumidor, a quien no se le quiere ver engañado con la utilización de signos que no correspondan a las empresas que los usan, o con aquellos tan parecidos que logran crear confusión, aprovechándose injustificadamente del prestigio y fama ajenos y, de otro lado, como mecanismo protector del empresario que los emplea, de tal forma que logren las ventajas comerciales obtenidas y mantener la clientela."¹

Este Tribunal ha dicho de la marca que:

"Es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado aquel por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Un signo que no pueda influir en el público consumidor al punto de que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo."²

¹ Cita de Marco Matías Alemán. "MARCAS. Normativa Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo De Cartagena". Pág. 58-59. Primera Edición Imagen Control – Bogotá.

² Proceso No. 67-IP-2001; marca: "ECOGEL". Publicado en la Gaceta Oficial No. 756 del 4 de febrero de 2002.

La marca cumple algunas funciones:

- *Función distintiva*: individualiza, diferencia unos productos de otros.
- *Proteccionista*: a dos grupos de intereses: al titular, en relación a la competencia desleal; y, al consumidor, en su libre elección.
- *Indicadora*: señala la procedencia, el origen empresarial.
- *Comercial*: canaliza los medios de difusión en lo referente a la publicidad.

El artículo 81 de la Decisión 344, ya comentado en su primer párrafo, observa tres requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Este Tribunal destaca cada uno de los requisitos:

La distintividad de la marca es la particular característica del signo para ser registrado como tal. Individualiza cada producto o servicio de los que se encuentran en el mercado.

El signo distintivo protege al consumidor y al empresario. Al consumidor le otorga los elementos necesarios para determinar diferencias y poder elegir el producto o servicio que se encuentre en el mercado; y al empresario le brinda protección sobre el origen de sus productos o servicios que ofrece, en sus funciones, calidad, naturaleza, rasgos, etc.

"Considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser admitido a registro como marca, aquella radica en la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera que el consumidor los diferencie.

"Será distintivo entonces el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de dicho productos o servicios."³

La perceptibilidad se refiere a la facultad del signo para ser captado por los sentidos, debido

³ Proceso 40-IP-99, caso: Laurel. Publicada en la Gaceta Oficial No. 528 de fecha 26 de enero de 2000.



a que la marca es un signo inmaterial debe materializarse para que pueda ser percibido.

El signo dentro del proceso de creación, al comenzar a constituirse, empieza siendo un concepto que está en la mente del creador, pero luego se debe exteriorizar, de tal manera que el público consumidor tenga conocimiento de él para que pueda ser percibido por uno de los sentidos.

“Un signo mientras permanezca como una idea no cumplirá su función, no siendo conocido del público consumidor, ante lo cual la norma comunitaria exige la perceptibilidad, requisito necesario para poder ser registrado como marca...”⁴

“Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos.

“Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista, y los signos se han caracterizado por una denominación o conjunto de palabras, una figura, un dibujo, un conjunto de dibujos, etc.”⁵

La susceptibilidad de representación gráfica del signo es la necesidad de describir al signo por medio de elementos gráficos, tales como palabras, vocablos o denominaciones, signos mixtos, notas, colores, etc.

La descripción gráfica facilita al empresario distinguir sus productos o servicios de los de otros y al consumidor le permite tener una concepción materialmente gráfica de lo que es un signo, evitando que se confunda con los demás que le ofrecen.

Al respecto, expone el profesor Otero Lastres:

“El requisito de que el signo sea “susceptible de representación gráfica”, no parece “que

responda a la propia naturaleza de la marca como signo distintivo, sino más bien a exigencias actuales en cuanto a la necesidad de “registrar el signo en la correspondiente oficina de patentes y marcas”. “...Este requisito no viene impuesto por la propia naturaleza de los signos en el sentido de que sólo tengan aptitud para ser marcas los que sean susceptibles de representación gráfica sino que obedece a la situación actual de las Oficinas de Patentes y Marcas. En efecto, en principio, se puede afirmar que un olor o un sabor son signos o, por mejor decir medios, que pueden diferenciar un productos de sus similares; desde el punto de vista de su esencia; tales medios no solo pueden responder teóricamente al concepto mismo de marca, sino que pueden reunir el principal requisito exigible a la marca: la aptitud diferenciadora. El problema que se plantea actualmente con estos “medios” es el de “registrarlos” o hacerlos constar en la oficina de patentes y marcas. Estamos pues, más ante un problema de índole material, que ante una cuestión sustancial. De aquí que si se llegase a resolver en el futuro el problema de su “registrabilidad” no parece que existiesen obstáculos conceptuales para considerar estos “medios como verdaderas marcas.”⁶

Este Tribunal ha expuesto, en relación con el tema de la susceptibilidad gráfica, que ella:

“Tiene que ver con la necesidad de que la marca pueda ser dada a conocer tanto al momento de introducirse la solicitud de registro, como para los fines de su publicación.”⁷

Agregando en otra sentencia que:

“... entre los comentados requisitos está el de la susceptibilidad de representación gráfica, que permite la publicación y el archivo de la marca solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial; por lo que además viene a ser una “descripción que permite formar una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras,

⁴ Proceso 71-IP-00. Caso: “FUENTE CLARA”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 631, de fecha 10 de enero de 2001.

⁵ Proceso No. 22-IP-96; marca: “EXPOMUJER”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 265, de fecha 16 de mayo de 1997.

⁶ Proceso No. 22-IP-96; marca: “EXPOMUJER”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 265, de fecha 16 de mayo de 1997.

⁷ Proceso No. 56-IP-2000; marca: “EFFER”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 602, de fecha 21 de septiembre de 2000.



figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.⁸

En resumen, un signo que no reúna las características enunciadas, estas son, que sea suficientemente distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica, no reunirá los elementos necesarios para ser considerado para el registro.

4.2.- MARCAS MIXTAS.-

Se ha definido a las marcas mixtas como aquellas que están formadas por un elemento denominativo y un elemento gráfico, es decir, es el conjunto de signos fonéticos y gráficos, ya que la marca denominativa está formada por signos acústicos o fonéticos que integran un conjunto pronunciable; y la marca gráfica es la definida como un signo visual que evoca un concepto, que puede ser sólo la imagen del signo o un concepto concreto.

Expone el profesor Carlos Fernández-Novoa sobre la marca mixta que:

“La marca mixta está compuesta por un elemento denominativo (una o varias letras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La marca mixta presenta una estructura más compleja que la marca denominativa o la marca gráfica. En la marca mixta hay que contraponer siempre un componente principal (o dimensión característica) y un componente accesorio...”⁹

Las marcas mixtas constituyen una combinación de elementos verbales y gráficos, que percibidas en conjunto refuerzan o asocian una idea en el consumidor y diferencia a las demás marcas que conviven en el mercado.

El perfil distintivo en una marca mixta depende de los elementos que la componen, así para la comparación de esta clase de signos es obligatorio determinar cuál tiene mayor efecto en la mente del consumidor, para precisar el grado de atención que incurre en éste.

⁸ Proceso No. 08-IP-2001; marca: “DOMESTICO”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 673 de fecha 29 de mayo de 2001.

⁹ “Fundamentos de Derechos de Marcas.” Pág. 31. Editorial Montecorvo, S.A. Madrid, 1984.

El examinador deberá analizar, en la composición de las marcas mixtas, cuál elemento resalte más, si lo visual o lo gráfico, y de este examen resultará un elemento principal o característico y un elemento accesorio.

En la generalidad de la doctrina se ha manifestado que el elemento principal o el que más se impregna en el consumidor es el denominativo, por la fuerza expresiva de las palabras, puesto que el elemento gráfico es impronunciable, solamente puede ser descrito.

“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.”¹⁰

Sin embargo, es el juez consultante el que debe verificar si el elemento que predomina es el denominativo o el gráfico, de ser el caso que el elemento gráfico sea más distintivo, deberá determinar si evoca o infiere mucho más que el elemento denominativo.

4.3.- REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO.-

Para conceder o negar el registro de una marca se deberá realizar el análisis correspondiente, por esta razón, la doctrina y jurisprudencia han establecido reglas que deberán ser consideradas para analizar la existencia del riesgo de confusión:

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

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

¹⁰ Proceso No. 26-IP-98; marca “C.A.S.A” (mixta). Publicado en la Gaceta Oficial No. 410 de fecha 24 de febrero de 1999.



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

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”.¹¹

Para el análisis en cuestión debe partirse de una visión en conjunto, lo que indica el no fraccionamiento del signo, sino el estudio y análisis de la totalidad de los elementos gráficos y fonéticos, inclusive para verificar cuál es el elemento que más sobresale, al realizar el cotejo de marcas mixtas.

Esta primera regla es la más importante, puesto que el consumidor medio percibe la marca de manera global sin descomponer sus partes, lo que persigue a su vez, que el examen se realice en base de las semejanzas y no por las diferencias que puedan existir, que es justamente parte de los efectos de la cuarta regla.

En cuanto a la segunda regla, el examen debe ser de manera sucesiva, ya que el consumidor medio no lo realiza simultáneamente sino en forma individualizada, así el efecto se da luego de observar las marcas.

La tercera regla también tiene que ver con el grado de atención que puede tener el consumidor respecto del producto o servicio, dependiendo de ciertas circunstancias o de la naturaleza del producto.

Finalmente la cuarta regla tiene relación con el elemento distintivo de la marca, en la cual el tratadista Breuer manifiesta que: “...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...”¹²

Para el caso que importa, esto es, la comparación de marcas mixtas se debe encontrar el elemento que causa mayor impresión en el consumidor para determinar el elemento distintivo,

el mismo que: “...resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.”

(...)

“Realizada la comparación entre marcas denominativa y mixta, se concluye que si predomina la denominación o la expresión verbal, debe procederse al cotejo de signos aplicando las reglas para este propósito enunciadas; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.”¹³

4.4.- DENOMINACIONES GENÉRICAS, DESCRIPTIVAS E INDICACIONES GEOGRÁFICAS.-

El artículo 82 literal d) prohíbe el registro de signos que en el comercio describen o designan la especie, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, etc.

El signo genérico es el que se usa para denominar en forma usual y común un producto o servicio, por lo cual pierde su capacidad o fuerza distintiva para ser registrado como marca.

Alberto Casado Cerviño en su libro “Régimen de las Prohibiciones Legales en materia de Marcas”, nos trae una conceptualización de lo que se entiende por esta clase de signos:

“Por signos genéricos, habituales o usuales se entienden aquellos signos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretenden diferenciar.”¹⁴

La razón de protección que la normativa comunitaria otorga se da en cuanto a que no sería equitativo que se reconociera un derecho exclusivamente a un individuo para la utilización de una denominación para un producto o servi-

¹¹ Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

¹² Proceso No. 09-IP-94; marca: “DIDA”, de fecha 24 de marzo de 1995. Tomo IV de la Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina.

¹³ Proceso No. 66-IP-2001; marca: “COKORIN”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 730 del 16 de noviembre de 2001.

¹⁴ Proceso No. 22-IP-96; marca: “EXPOMUJER”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 265, de fecha 16 de mayo de 1997.



cio dentro del lenguaje común, ya que se estaría beneficiando incorrectamente a un productor en perjuicio de terceros que comercialicen sus productos, a menos que vaya acompañada de otros elementos que evoquen distintividad propia.

Los signos descriptivos, cuyo registro también está prohibido, son los que comunican directamente a los consumidores de las características de sus productos.

“De lo anterior, y de lo expresado por este Tribunal en su jurisprudencia, se deduce que la descriptividad surge principalmente de una relación directa entre el signo a registrarse y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. De tal manera que las denominaciones descriptivas lo son en relación directa con aquella clase de productos o servicios determinados a los que pretende representar, por lo que, no lo serán para todo el resto de productos de la Clasificación Internacional de Niza. Además, doctrinalmente se considera que las palabras podrán ser utilizadas en un sentido distinto a su significado inicial o propio, es decir de modo figurado o metafórico, adquiriendo así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinados productos o servicios.”¹⁵

Entre los elementos que se prohíbe utilizar como signos se encuentra el lugar de origen, cuya razón de prohibición radica en que se asocia a la mente del consumidor una determinada localidad o zona geográfica, es decir, la denominación de origen está constituida por el nombre de un país, una región, localidad o sitio específico que sirve para designar el origen de un bien, y con ello sugerir sus cualidades por proceder exclusivamente de un lugar geográfico determinado.

Fernández-Novoa expone que:

“...el hecho de que se permite impedir a cualquier tercero la utilización del nombre geográfico por parte de terceros, tanto si se utiliza aisladamente, como si se utiliza con ciertos vocablos que se insertan para locali-

zar la denominación geográfica y mostrar, de este modo, el verdadero origen de la mercancía. En efecto, si a las empresas ajenas a la región o localidad respectiva le está vedado por completo el empleo de la denominación geográfica, es indudable que la misma conservará íntegramente su poder distintivo y su fuerza de atracción publicitaria en beneficio del interés económico nacional y los intereses de particulares de las correspondientes empresas y productores.”¹⁶

Para que se configure el supuesto expresado en líneas anteriores, es ineludible que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurren los siguientes presupuestos:

“- Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que indirectamente designe un lugar geográfico determinado.

“- Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos.

“- Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.”¹⁷

En definitiva si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no puede ser apto para ser registrado, sin embargo si el signo no se refiere exactamente a la cualidad común, genérica y descriptiva del signo este podrá registrarse.

Con base a lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. La marca es un signo que permite distinguir en el mercado los productos o servi-

¹⁵ Proceso No. 08-IP-2001; marca: “DOMESTICO”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 673 de fecha 29 de mayo de 2001.

¹⁶ En su libro “La Protección Internacional de las denominaciones Geográficas” Editorial Tecnos, Madrid, 1970, pág. 33. Citado en el Proceso No. 35-IP-98.

¹⁷ Proceso No. 35-IP-98; marca: “GLEN SIMON”, Quito, 30 de octubre de 1998



cios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

2. Un signo que no reúna los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 no es apto para ser registrado como marca; no debiendo además incurrir en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
3. Las marcas mixtas están formadas por un elemento denominativo y un elemento gráfico. Para realizar el examen de comparación, el juez consultante tiene que verificar cuál de los dos elementos resalta más en el conjunto marcario.
4. Un signo que este compuesto por la designación o descripción de una denominación de origen está evocando en la impresión del consumidor el lugar de origen para aprovechar ciertos factores humanos o naturales en sus productos o servicios, por lo que tampoco puede ser registrable.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 5639, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal consultante deberá además dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, luego de dictada la sentencia dentro del proceso interno citado.

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

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