



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 73-IP-2001.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h); 83 literal a), 92 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito. Actor: Institut Pasteur S.A., caso: denominación "ESTINARIN". (Proceso Interno No. 6547 LY)	1
---	---

Proceso No. 73-IP-2001

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h); 83 literal a), 92 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito. Actor: Insitut Pasteur S.A., caso: denominación "ESTINARIN". (Proceso Interno No. 6547 LY).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil dos.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, a través de su Presidente, Dr. Ernesto Muñoz Borrero, en que solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y h), 92 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

El auto de 23 de enero del año en curso, mediante el cual se admitió a trámite la referida solicitud, ya que si bien ésta fue formulada con base en el artículo 61 del derogado Estatuto del Tribunal (codificado mediante Decisión 184 de la Comisión), cumplía sin embargo con las exigencias del artículo 125 del Estatuto del Tribunal vigente a partir del 1° de julio del año 2001 (codificado mediante Decisión 500 del

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores); y,

Que la interpretación se plantea en razón de que la Sociedad francesa Institut Pasteur S.A., "en recurso de plena jurisdicción o subjetivo", impugna la resolución administrativa No. 972335 de 31 de agosto de 1999, proferida por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, dentro del trámite de registro de la denominación "ESTINARIN".

Que con el fin de tener una visión global sobre los puntos controvertidos, el Tribunal estima conveniente referirse con más detalle a las piezas remitidas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, en cuanto al proceso interno que origina la presente interpretación.

1. De los Hechos

Se desprenden de los documentos obrantes en el expediente remitido por el Juez consultante, que:



- "La marca STAMARIL fue solicitada para registro el 1 de abril de 1987, con el No. 7987, para designar 'una vacuna termoestable contra la fiebre amarilla', Clase Internacional N° 5".
- "En la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 389, página 152, apareció publicado el extracto de la solicitud 7987-87, de registro de la marca 'ESTIMARIN', presentada por la sociedad alemana MERCK KGaA", para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 ("Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.").
- El 5 de junio de 1998, el Institut Pasteur S.A., a través de apoderado, presentó "observaciones al registro de la denominación 'ESTIMARIN', fundamentado en el derecho preferente al registro que tiene sobre la marca 'STAMARIL'".
- El 31 de agosto de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial, a través de la resolución No. 972335, rechazó la observación planteada y concedió el registro e inscripción de la denominación solicitada ESTINARIN "por no contravenir lo dispuesto en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344..."

2. De los argumentos de la demanda

El actor sostiene que la resolución violó los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), y 95 de la Decisión 344, puesto que el signo solicitado y registrado en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, no reúne el requisito esencial de la distintividad, exigido por el artículo 81, en concordancia con el artículo 82, ya que "Entre las marcas de 'STAMARIL' y 'ESTIMARIN' existe una manifiesta similitud gráfica y fonética, que no permite que puedan coexistir en el mercado, sin que se genere un riesgo de confusión".

Así mismo sostiene que "cuando se analiza el riesgo de confusión entre marcas que protegen productos de uso farmacéuticos, es necesario

realizar un examen más riguroso que cuando se trata de otro tipo de productos", debido al riesgo que corre la salud de los consumidores, citando en apoyo de lo anterior, la interpretación prejudicial proferida por este Tribunal dentro del proceso 21-IP-95. Denuncia igualmente que "la marca con derecho preferente al registro (STAMARIL), cuyo titular es el INSTITUT PASTEUR S.A., protege productos incluidos en la Clase internacional 5: 'una vacuna termoestable contra la fiebre amarilla'".

Señala que la denominación solicitada para registro fue "ESTINARIL" (sic), sin embargo, "la marca apareció publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 389, página 152, como 'ESTIMARIL' (sic) y nunca se efectuó una nueva publicación que ratifique un eventual error que se haya cometido. La publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial es la que debe ser tomar en consideración para que terceras personas puedan oponerse al registro de una marca, pues 'la publicación de la solicitud tiene por finalidad hacer conocer a los interesados sobre la marca que va a inscribirse, la que comprende tanto el signo como la clase de productos, la identificación del peticionario, la descripción completa de la marca, etc., con el objeto de que se presenten observaciones sobre dicha solicitud. Constituyendo esa publicación un procedimiento de orden y de interés general y público, es obvio que en la publicación constará el contenido de la solicitud. Omitir en la publicación de la solicitud inicial los requisitos esenciales, impedirá conocer el contenido de la misma, limitando a los interesados a que se opongan por una razón o dejen de oponerse por otra. Una publicación disminuida no tendrá los efectos legales previstos en la norma...' (Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino, dictada en el Proceso 20-IP-95, caso 'MONO')".

Manifiesta también que la solicitud de registro de la marca ESTIMARIN, está dentro de la prohibición de registro contemplada en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344, ya que: a) existe semejanza capaz de inducir al público a error, b) existe una solicitud con derecho prioritario al registro (STAMARIL), que es anterior a la solicitud presentada por la empresa beneficiaria del acto administrativo impugnado; y, c) que las marcas fueron registradas para proteger productos idénticos (farmacéuticos).



Finalmente, argumenta que la resolución impugnada violó el artículo 95, inciso 2, de la Decisión 344, porque no fue motivada debidamente, “pues no señala qué elementos son los que le otorgan suficiente distintividad a ‘ESTIMARIN’ frente a la marca ‘STAMARIL’, por lo cual se puede afirmar que los hechos considerados por el Director Nacional de Propiedad Industrial son infundados”.

Por todo lo cual, manifiesta como pretensión, que en sentencia se “declare la nulidad del procedimiento administrativo, a partir de la publicación del extracto de la solicitud de registro de la marca ‘ESTIMARIN’ en la Gaceta No. 389, página 152, y en consecuencia, se ordene una nueva publicación...”.

3. De la contestación a la demanda

Por el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual

Niega “los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta”, y se ratifica “en la Resolución N° 972397, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”.

Por el Director de Patrocinio de Estado, Delegado del Procurador General del Estado

Sostiene que “según lo estipulado en el artículo 349 de la Ley de Propiedad Intelectual”, el presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es su representante legal, “por tanto, corresponde en los juicios sobre esta materia, comparecer a dicho personero legal en defensa de los intereses de dicha institución”.

Por parte del tercero interesado

Mediante apoderado, la sociedad MERCK KGaA da contestación a la demanda en los siguientes términos:

Sostiene que la marca “ESTINARIN” cumple con los requisitos de registrabilidad, “es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, además de ser novedoso y original”. Asevera que no existe similitud gráfica-visual ni fonética-auditiva.

Así mismo manifiesta que la coincidencia de alguna o algunas sílabas o letras no es sufi-

ciente por sí misma para determinar la semejanza entre las denominaciones comparadas, siempre que los restantes elementos posean fuerza diferenciadora. En apoyo de lo cual, cita lo declarado por este Tribunal dentro del proceso 2-IP-99. En el plano fonético, sostiene que se pueden aplicar las reglas de “a) raíz idéntica y terminación diferente; b) Raíz idéntica pero necesaria o descriptiva y terminación diferente; c) raíz diferente y terminación idéntica”, argumentando que en el presente caso, tanto las raíces que componen las marcas como su terminación son distintas.

También indica que “si bien el examen de la confundibilidad de marcas farmacéuticas debe ser más prolijo, no es menos cierto que el eventual riesgo de confusión entre los consumidores de estos productos se contrarresta por la calificación técnica y profesional de quienes lo expenden”. Señala finalmente que el Institut Pasteur S.A. carece de derecho para impugnar el registro de la marca “ESTINARIN por no existir un riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor o en los medios comerciales por el uso de las marcas en controversia”; y, por constituir la solicitud de la marca STAMARIL “una mera expectativa y no tener ningún derecho sobre la misma”.

Con vista de lo cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos,

CONSIDERANDO:

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal; y,

Que de las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante, el Tribunal entiende como error la solicitud de interpretación del literal h), artículo 83, de la Decisión 344; procediendo en consecuencia a



interpretar aquellas señaladas en el encabezamiento de la presente sentencia, cuyo texto es el siguiente:

DECISIÓN 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 marca conforme al artículo anterior;
“(...)*

“h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

“(...).”

“Artículo 83.- Así mismo, 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 92.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación, por una sola vez.”

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

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

Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a:

I. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRADO COMO MARCA

La doctrina define a la marca como *“un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa”*. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI: “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra, 1983, pág. 13).

Así mismo, este Tribunal comunitario ha considerado a la marca como un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo intangible, que requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

En consecuencia, todo signo, conforme lo establece el artículo 81 de la Decisión 344, debe reunir tres características esenciales para su registro como marca. La primera, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser admitido a registro como marca, hace referencia a la distintividad. Toda denominación será distintiva cuando por sí sola sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de los seme-



jantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no tiene virtualidad de marca y por tanto no puede ser registrada como tal.

La segunda característica, perceptibilidad, se refiere a que el signo para ser identificado por los consumidores debe ser perceptible por medio de los sentidos, encontrándose implícita en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto) es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un sentido sensorial.

La susceptibilidad de representación gráfica como tercera característica, lejos de responder a las funciones mismas atribuidas a los signos distintivos, responde a la necesidad de que la marca pueda ser dada a conocer tanto al momento de llevarse a cabo la solicitud de registro, como para su publicación, es decir, responde a una formalidad. Marco Matías Alemán ha señalado al respecto: *"la representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados"*. (Alemán, Marco Matías: MARCAS, Top Management, Bogotá, pág. 77).

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS

Entre aquellas prohibiciones al registro de marcas a que se refiere el artículo 82 de la Decisión 344, se encuentra aquélla que tienen que ver con la irreregistrabilidad de signos engañosos. Tal prohibición, contenida en el literal h) del referido artículo, encuentra su fundamento *"en la necesidad de impedir que los medios comerciales o el público en general puedan ser engañados en lo que respecta a cualidades o atributos de los bienes a distinguirse, toda vez que se da el caso de signos que aplicados a determinados bienes, pueden producir la falsa creencia de que los mismos tienen determinadas características o cualidades"*. (Interpretación prejudicial N° 35-IP-98, de 30 de octubre de 1998, G.O.A.C N° 422, de 30 de marzo de 1999, caso "GLEN SIMON").

La calificación de un signo como engañoso viene dada por la relación directa entre el signo y los productos o servicios para los cuales es pretendida la apropiación exclusiva, puesto que mientras un determinado signo puede resultar engañoso para distinguir un producto, puede no serlo para otro. El profesor Otamendi ha sentado al respecto:

"...el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir. El principio es el correcto aun cuando hayan palabras que tengan un significado de una aplicación más universal tales como ETERNA, INMEJORABLE O IRROMPIBLE". (Otamendi, Jorge: Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 86).

Igualmente este Tribunal ha sostenido que *"el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor"*. (Interpretaciones prejudiciales Nos. 12-IP-96 y 30-IP-96, G.O.A.C Nos. 265 y 299, de 16 de mayo de 1997 y 17 de octubre de 1997, respectivamente).

III. CONFUNDIBILIDAD MARCARIA

Debido a la función distintiva que debe cumplir toda marca, la prohibición de registrar signos confundibles se encamina a reforzar esta función de distinguir los productos o servicios fabricados o desarrollados por un empresario, de aquellos realizados por otros.

La confusión que puede presentarse entre una marca registrada y un signo solicitado a registro, o entre un signo previamente solicitado a registro en relación con otro solicitado posteriormente, se determinará por la identidad de dichas denominaciones en conflicto o por el grado de similitud que se presente entre ellas. Ésta última puede darse en un sentido ideológico, que surge entre signos que evocan la misma o similares ideas. Otamendi la ha des-



crita como *"la que deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra. Así se han declarado confundibles 'Van haus' y 'Van Heusen' porque suscitan la idea de apellidos de origen holandés; 'Danmark' y 'la Danesa' por cuanto ambas evocan la idea de una común procedencia; 'Paño mágico' y 'Mágico de Odol' que tienen identidad ideológica dando lugar a la evocación de algo fantástico, irreal, encantador, fascinador, asombroso, hechicero, etc..."*. (Derecho de Marcas, ob.cit., pág. 152).

Así mismo da lugar a confusión la similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de las vocales, su longitud, sílabas, raíces, o terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable y notoria.

Finalmente está la similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud puede depender de la identidad en la sílaba tónica, coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, es importante tener en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

Y, en definitiva, a efectos de analizar la posible confundibilidad que puede existir entre dos o más signos, tanto la doctrina especializada como este Tribunal comunitario han manifestado los criterios para la comparación de marcas, que en el presente caso corresponden a las denominativas, sobre lo cual se han reiterado los criterios mantenidos dentro de la interpretación prejudicial N° 01-IP-87:

"...Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse mas que nada a la fonética. Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus

detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca". (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, Buenos Aires, 1994, pág. 99, caso "VOLVO"; G.O.A.C. N° 28 del 15 de febrero de 1988).

Finalmente considera el Tribunal, respecto a la confusión que puede surgir entre ciertas denominaciones, que es igualmente importante tomar en cuenta los bienes que distingue cada uno de los signos en conflicto, toda vez que si se trata de bienes entre los cuales no existe conexión competitiva, el riesgo de confusión desaparece, mientras que si se trata de la comparación entre signos destinados a distinguir idénticos productos éste podría incrementarse.

IV. MARCAS FARMACÉUTICAS

Adicionalmente, se debe tomar muy en cuenta el carácter más riguroso que adquieren los criterios para el análisis que permita establecer la posibilidad de riesgo de confusión cuando ésta surge entre marcas farmacéuticas, puesto que se trata de un caso especial donde se encuentra en juego la salud humana.

Al respecto el Tribunal ha manifestado que: *"el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno"*. (Interpretación Prejudicial N° 30-IP-2000, de 2 de junio de 2000, G.O.A.C. N° 578, de 27 de junio del 2000, caso "AMOXIFARMA").

Así mismo, y respecto a los productos farmacéuticos que buscan proteger marcas en conflicto, se ha manifestado que *"resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pue-*



den causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificados". (Interpretación Prejudicial Nº 48-IP-2000, de 28 de julio de 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, caso "BROMTUSSIN").

Por lo que el Tribunal estima que las hipótesis aplicables son dos: a) que existen factores que contribuyen a evitar la confusión entre marcas farmacéuticas, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto; y, b) la expedición de productos sin receta médica. Sin embargo, *"en ninguna de estas situaciones, puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas"*. (Interpretación Prejudicial Nº 50-IP-2001, de 31 de octubre de 2001, G.O.A.C. Nº 739, de 4 de diciembre de 2001, caso "ALLEGRA").

V. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Tal como lo establece la normativa comunitaria ahora interpretada, existe todo un procedimiento a seguirse para obtener el registro de una marca y por ende el derecho sobre ella. Todo trámite de registro marcario inicia por la solicitud, la cual, de reunir las formalidades establecidas al respecto, será publicada conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de la Decisión 344, abriéndose con dicha publicación el lapso de treinta días hábiles siguientes para que cualquier persona que tenga legítimo interés, presente observaciones al signo solicitado.

Primero, cabe señalar lo manifestado por el Tribunal respecto a la razón de ser de la publicación aludida, que busca la difusión del signo que se pretende registrar, es decir, únicamente esa expresión que se muestra en la apariencia y contenidos plasmados en la petición; por lo que, tal como se sostuvo dentro del proceso 20-IP-95: *"Una publicación disminuida no tendría los efectos legales previstos en la norma y si esa —la publicación— se produce por error del administrador, para rectificar ese acto ad-*

ministrativo tendría, por su propia iniciativa, que volver a publicarla, sin que esto signifique la pérdida de la prioridad registral. Desde esta segunda publicación se contarían los plazos para presentar observaciones por parte de quien tenga interés legítimo". (Interpretación Prejudicial Nº 20-IP-95, de 16 de octubre de 1996, G.O.A.C. Nº 236, de 26 de noviembre de 1996, caso "MONO").

Así mismo, el profesor Otamendi sostiene a este respecto que: *"La publicación de la solicitud puede contener algún error, en cuyo caso a pedido del solicitante se efectuará una publicación corregida conteniendo todos los datos recién mencionados. De no efectuarse esta publicación se podrá haber provocado un error en quién, ante una publicación correcta, hubiera deducido oposición. La marca mal publicada estaría viciada de nulidad. La publicación de la marca es importante pues es la que da nacimiento al trámite de la oposición, esencial en nuestro sistema marcario"*. (Otamendi, Jorge, ob.cit., pág. 124).

En definitiva, el Tribunal reitera el criterio mantenido respecto a la consideración de que *"el efecto que se deriva de la transformación del signo al ser publicado, es la ineficacia. Ineficacia definida por Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, como la 'falta de eficacia, de consecuencia a efectos normales'. Por tanto, una publicación que contenga un signo alterado no ha nacido a la vida jurídica, y el derecho no le imprime certeza"*. (Interpretación prejudicial Nº 31-IP-95, de 30 de julio de 1997, G.O.A.C. Nº 291, de 3 de septiembre de 1997, caso "DUNAS WAFER").

Segundo, cabe precisar quiénes tienen interés legítimo para presentar observaciones conforme lo dispone el artículo 93 *ibidem*, siendo, en consecuencia, *"tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pudiera inducir a error, como quien primero la haya solicitado en cualquiera de los Países Miembros"*. (Proceso Nº 35-IP-98, ob.cit.), (El destacado corresponde a la presente interpretación).

Tercero, y conforme al artículo 94 *ibidem*, la Autoridad Nacional competente dará curso a las observaciones, siempre que no sean extem-



poráneas, que no estén fundamentadas en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de la marca a la cual se le formulen observaciones, o en convenios o Tratados no vigentes en el País Miembro en el cual se tramita la solicitud de registro correspondiente, y por último, que no se hayan pagado las tasas respectivas.

Finalmente, cuarto, consideradas procedentes las observaciones, el juez nacional deberá notificar sobre las mismas al solicitante para que haga valer sus alegatos dentro de los treinta días hábiles siguientes, plazo después del cual debe decidir sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro, tomando en cuenta los alegatos de ambas partes.

VI. DEBIDA MOTIVACIÓN

Conforme al segundo inciso del artículo 95 de la Decisión 344, vencido el plazo referido en el párrafo anterior, la Oficina Nacional Competente debe decidir “**mediante resolución debidamente motivada**”.

Respecto a la motivación que debe contemplar todo acto emanado de la Administración Pública, el Tribunal estima imperioso referirse a lo manifestado en su sentencia emitida en el Proceso N° 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, G.O.A.C. N° 373 de 21 de septiembre de 1998, caso “CONTRACHAPADOS ESMERALDAS”).

“La motivación de los actos administrativos reflejan las razones que inclinaron al órgano emisor a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyendo su causa y su razón de ser. La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecua-

ción jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación”.

Por lo tanto, todo acto administrativo que deniegue el registro de un signo, o rechace las observaciones formuladas y conceda dicho registro, debe exponer las razones de hecho y de derecho, de manera clara y no equívoca, que originan la toma de la decisión respectiva, lo cual permitirá a quienes se sientan afectados por los efectos del acto, debatirlas una vez que las conozcan.

Consecuentemente, **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,**

CONCLUYE:

1. La marca, como signo distintivo capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes o comercializados por una persona, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, debe asimismo cumplir con las características de perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a efectos de su registrabilidad, siempre que tampoco se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irreregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
2. Deberán considerarse engañosos y por ende no registrables, aquellos signos que puedan defraudar o hacer incurrir en falsas creencias al público en general y a los medios comerciales, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación o cualidades del producto o servicio que busca ser identificado con el signo.
3. Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario, acerca del origen o de la fuente empresarial de la que provienen los productos. La confusión puede presentarse por una identidad o por una similitud entre las marcas en conflicto, pudiendo ésta manifestarse en el campo ideológico, ortográfico o fonético. Siempre se deberá tener presente, a efectos de establecer la existen-



cia de dicho riesgo, la unidad y no las partes aisladas de cada signo.

4. La similitud entre dos signos marcarios deberá ser tomada en cuenta además conforme a la conexión competitiva de los productos que ellos protegen, ya que, en principio, al no existir conexión alguna entre ellos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca solicitada.
5. Los criterios para la determinación del posible riesgo de confusión entre marcas farmacéuticas adquieren un carácter más estricto en vista de que lo fundamental es la protección de la salud humana. De allí la rigurosidad que debe darse en el cotejo de ese tipo de marcas, toda vez que el evitar la confusión en el mercado no es de interés exclusivo de los empresarios, sino que prima el de los consumidores a fin de proteger su salud, la cual pudiera verse afectada como consecuencia del riesgo de confusión.
6. Debidamente presentada la solicitud de registro de una marca, la Oficina Nacional competente ordenará su publicación por el plazo de treinta días, durante el cual todo tercero interesado podrá efectuar oportunamente y en la forma establecida por el ordenamiento comunitario, ya detallada en la presente interpretación, cualquiera y toda observación a dicho registro. Sin embargo, será la entidad nacional competente para concederlo o negarlo, la que decidirá sobre la solicitud.
7. La Autoridad Nacional Competente, si comprueba la ineficacia de la publicación de un signo registrado, de conformidad con la normativa comunitaria aplicable, deberá declarar su anulación, lo que sólo conlleva la reposición del acto al estado anterior en que se cometió el vicio.

8. Los actos administrativos requieren de motivación para su validez, de modo que se garantice el derecho de defensa de los administrados que pudieren quedar directamente afectados por los efectos de aquel.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al consultante mediante copia certificada y sellada de la presente decisión, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

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





