



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 62-IP-2001.-	Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), y 89 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. Actor: BANCO UNION S.A.C.A. Marca: U (etiqueta). Proceso interno N° 5680	1
Proceso 41-IP-2001.-	Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito No. 1 con sede en Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio del artículo 84 <i>ibidem</i> . Caso: marca "MATERNA". (Proceso interno No. 5307-842-98-WM)	10
Proceso 43-AI-99.-	Sumario por incumplimiento de sentencia	20

PROCESO 62-IP-2001

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), y 89 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. Actor: BANCO UNION S.A.C.A. Marca: U (etiqueta). Proceso interno N° 5680.

Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los cinco días del mes de octubre del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero doctor Camilo Arciniegas Andrade,

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 30 de agosto del año 2001, se ajustó a las disposiciones del artículo 61 de su Estatuto y que, en consecuencia, fue admitida a trámite.

1. ANTECEDENTES:

1.1. Partes.

Es demandante el BANCO UNION S.A.C.A., siendo demandada la Superintendencia de In-



industria y Comercio de la República de Colombia y, considerado como tercero interesado en el proceso, el BANCO UNION COLOMBIANO.

1.2. Actos administrativos demandados.

La interpretación se plantea en razón de que la entidad BANCO UNION S.A.C.A., demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 02477, de 19 de febrero de 1999, expedida por el Superintendente Delegado de Industria y Comercio de Colombia, por medio de la cual se decide el recurso de apelación interpuesto por el Banco Unión Colombiano y se concede el registro de la marca U (etiqueta); signo destinado a proteger servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

La actora solicita se confirme la Resolución N° 18637, de 29 de septiembre de 1995, así como la Resolución N° 14616, de 31 de mayo de 1996, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición al registro de la marca indicada, solicitada por el BANCO UNION COLOMBIANO. Pide además, la cancelación del registro N° 128.710 correspondiente a esa marca.

1.3. Hechos relevantes.

La Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos:

a) Los hechos

1. El 22 de mayo de 1990, el BANCO UNION COLOMBIANO, domiciliado en Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca U (ETIQUETA), para amparar "seguros y finanzas", servicios comprendidos en la Clase Internacional N° 36.¹
2. Se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 380, de 11 de agosto de 1993.
3. La entidad BANCO UNION S.A.C.A., domiciliada en Caracas, República de Venezuela, por intermedio de su apoderado, formuló ob-

servaciones al registro de dicha marca, aduciendo ser propietaria de la marca U (ETIQUETA), según certificado de registro N° 99.624 y que ampara también los servicios comprendidos en la Clase Internacional N° 36.

4. El 29 de septiembre de 1995, la mencionada División de Signos Distintivos, expidió la Resolución 18637 en la cual declaró fundada la observación presentada por BANCO UNION S.A.C.A., y negó el registro de la marca U (ETIQUETA) por encontrarla similar a la marca solicitada por el BANCO opositor.
5. La entidad BANCO UNION COLOMBIANO, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación.
6. El recurso de reposición, fue resuelto mediante Resolución N° 14616, de 31 de mayo de 1996, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmando en todas sus partes la Resolución N° 18637.
7. El recurso subsidiario de apelación fue resuelto por la División en referencia, mediante Resolución N° 02477, de 19 de febrero de 1999, por medio de la cual revocó la Resolución N° 18637 y concedió el registro de la marca U (ETIQUETA) para amparar servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de BANCO UNION COLOMBIANO.
8. La entidad BANCO UNION S.A.C.A. mediante apoderado, instauró demanda de nulidad y de restablecimiento del derecho en contra de la aludida Resolución N° 02477.

b) Escrito de demanda.

El BANCO UNION S.A.C.A., al fundamentar su demanda, considera como violados los artículos 81, 83 literal a) y 89 de la Decisión 344.

Argumenta que ... "para establecer si el signo U (ETIQUETA) era registrable como marca, la Administración debió estudiar si el mismo cumplía con los tres requisitos esenciales y si no se encontraba incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad". Expresa, además, que "el signo U (ETIQUETA), para identificar servicios de la clase 36 no es distintivo por cuanto

¹ A saber: **Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.**- Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.



previamente se encuentra registrado a favor del BANCO UNION S.A.C.A. para amparar los mismos servicios y es manifiestamente similar desde los puntos de vista visual, gráfico y conceptual, que pueden inducir al público a error o confusión.”

Señala que ... “las marcas U (ETIQUETA) no pueden coexistir en el mercado por cuanto las similitudes existentes son contundentes para inducir al público a error o confusión” y, plantea que ... “la letra U evoca el nombre de ambas sociedades, BANCO UNION, lo que no es una simple coincidencia sino una manifiesta intención del BANCO UNION COLOMBIANO de copiar el nombre y el logotipo del BANCO UNION S.A.C.A. de Venezuela. Ambas marcas protegen los mismos servicios, es decir, los comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, como son seguros y finanzas.”

En la demanda se destaca alguna jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como la sentada en los Procesos 1-IP-87 y 4-IP-94.

c) Contestación de la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, argumenta que no ha violado ninguna de las normas señaladas por la actora, como las contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual solicita de este Tribunal no tener en cuenta las pretensiones y condenas por élla peticionadas en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Argumenta en lo fundamental, que de conformidad con las atribuciones otorgadas, la Oficina Nacional Competente decidió legal y validamente el recurso de apelación interpuesto, revocando en todas sus partes la Resolución N° 18637; afirma que “Es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas.” y, concluye que efectuado el examen entre las marcas en conflicto, estas no son seme-

jantes entre sí, que no se produce confundibilidad y, que, por lo tanto, pueden coexistir en el mercado.

En su contestación a la demanda destaca también alguna jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como la sentada en los Procesos 14-IP-98, 22-IP-96 y 7-IP-95, además de solicitar de manera expresa, entre la prueba pedida, la interpretación prejudicial de ese Organismo.

d) Tercero interesado

La sociedad BANCO UNION COLOMBIANO, con domicilio en Santafé de Bogotá, República de Colombia, como tercero interesado y a través de apoderada, al contestar también la demanda, solicita a su vez que se nieguen las peticiones de la actora, con expresa condena en costas.

Dice la compareciente: “La razón social de mi representada es ‘BANCO UNION COLOMBIANO’, de donde claramente se desprende que la marca solicitada U TRIDIMENSIONAL (MIXTA) se deriva de la palabra UNION de la razón social. Cabe anotar que El Banco Unión Colombiano ha utilizado este nombre desde hace más de 15 años, lo que claramente nos permite afirmar que es conocido dentro del sector financiero, y que el público consumidor de los servicios financieros conoce este Banco, y conoce también su marca U TRIDIMENSIONAL.”

Agrega que “Adicionalmente, es necesario llamar la atención sobre el hecho de que las letras por sí mismas no son susceptibles de apropiación por un particular....”. “El demandante no puede alegar apropiación sobre la letra U en la Clase 36, ya que ésta letra no es de su propiedad exclusiva, sino por el contrario es del dominio público, y por tanto, puede ser utilizada por terceros en la medida en que esta letra tenga un diseño diferente, tal y como sucede en el caso que nos ocupa.” y, además, que ... “la marca U TRIDIMENSIONAL (MIXTA) cumple con el requisito de distintividad y por tanto el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial en ningún momento violó el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, sino por el contrario lo aplicó en debida forma al conceder el registro de la marca U TRIDIMENSIONAL (MIXTA) a nombre del BANCO UNION COLOMBIANO.”



Concluye en su contestación a la demanda, que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al haber realizado la comparación de las marcas, llegó a la correcta conclusión de que las marcas no presentan similitudes gráficas, ortográficas, fonéticas y visuales capaces de inducir a error al público consumidor.

Con base en lo anteriormente expuesto, este Tribunal,

2. CONSIDERANDO:

2.1. Competencia del Tribunal

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

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

2.2. Normas a ser interpretadas

Corresponden a las siguientes disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

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

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

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

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

“Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados.

“La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión.

“En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.”

2.3. Concepto de marca y sus elementos constitutivos

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

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

a) Perceptibilidad

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

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que



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

b) Distintividad

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

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

c) Susceptibilidad de representación gráfica

Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial puede entonces darse, como se ha dicho, por medio de los elementos antes indicados.

2.4. Tipos de marcas

La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, clasificación que responde a la estructura del signo.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras que

integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

La MARCA GRAFICA es definida como un signo visual, porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa.

La MARCA MIXTA está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Con referencia a las marcas gráficas, el Tribunal ha expresado:

“Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica; y el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos... pp. 29 y ss).

“La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre”².

En el campo gráfico o visual, el número de sílabas, la colocación de las mismas, la ubicación y extensión de las vocales, los prefijos y sufijos, el tipo de letra, etc. serán factores que determinen si entre dos signos existen las semejanzas suficientes como para concluir que dos marcas son o puedan ser confundibles.

En tratándose de marcas gráficas y específicamente del tipo figurativo, el Juez Consultante deberá analizar las pruebas aportadas y tomar en cuenta el cotejo de signos, aplicando las reglas para este propósito enunciadas, a fin de evitar confusión entre las marcas.

² Proceso 09-IP-94, de 24 de marzo de 1995. marca: “DIDA”. *Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*. Tomo IV.



2.5. Prohibiciones para el registro marcario

Entre los impedimentos para el registro de un signo se encuentra, precisamente, el determinado por el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, el cual señala como tal, el hecho de que los signos sean idénticos o uno de ellos se asemeje a una marca anteriormente solicitada.

a) La similitud o semejanza

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares, conforme lo establece el literal objeto de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal ha señalado al respecto:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.³

Ha enfatizado además el Organismo en sus pronunciamientos, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una

decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la similitud al de la identidad.

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

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

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

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

b) Marcas Confundibles

Una marca idéntica o semejante a otra registrada o solicitada, que pueda inducir al público a error respecto a ese signo y de los productos o servicios que protege la marca anterior, no cumpliría la función esencial de una marca, que es la de diferenciar los signos frente a productos de personas distintas evitando que

³ Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



entre el público consumidor se produzca una confusión, si es que no reúne condiciones suficientes de distintividad.

Si la función de identificación de una marca está restringida o desaparecida, el signo se convierte en irregistrable, conforme al literal a) del artículo 83, el cual prevé no solamente una confusión inmediata y presente, sino también una futura por el uso de la marca en el mercado.

Así lo ha dicho este Tribunal:

“La confusión o el riesgo de confusión no implica entonces la certeza de tal hecho entre marcas y productos sino la simple duda o incertidumbre de que al ingresar al registro una nueva marca solicitada pueda ésta producir en el consumidor dicha confusión con la marca inscrita o solicitada.

“El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error sea **directo** en cuanto a los dos signos o **indirecto** en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor, en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios. Por eso marcas idénticas para los mismos productos, no pueden registrarse y no pueden coexistir por la clara disposición de la norma del artículo 83 literal a). (Resaltado en la presente sentencia)”.⁴

c) Reglas para realizar el cotejo marcario

Como reglas o criterios para el análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha acogido los criterios expuestos por la doctrina:

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

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

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

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”⁵.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Pedro C. Breuer Moreno ha manifestado adicionalmente:

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en for-

⁴ Proceso 32-IP-96, sentencia de 21 de mayo de 1997, G.O. N° 279, de 25 de julio de 1997, marca: “DC OS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁵ Pedro C. Breuer Moreno, “**Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio**”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.



ma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

"La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos".⁶

2.6. Requisitos formales para el registro de marcas

Los artículos comprendidos entre el 87 y el 101 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, determinan el procedimiento a cumplirse para obtener el registro de una marca.

El artículo 87 dispone que en la solicitud debe identificarse al peticionario, es decir, quien actúa solicitando el registro de la marca. En los artículos siguientes, se establece el procedimiento para subsanar cualquier omisión, previéndose que en caso de no hacerlo, la solicitud deberá ser rechazada.

El Tribunal consultante deberá verificar si en el caso sometido a su decisión, se ha dado cumplimiento al procedimiento aplicable.

Posibilidades de modificación de la solicitud

El **artículo 89**, consagra la facultad de modificar la petición inicial, pero limitada a aspectos únicamente secundarios.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado lo siguiente:

"Conforme a la norma del artículo 89, una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios. Los

elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación o en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc., hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro, con la consecuente publicación sujeta a observaciones, solicitud que, inclusive, pierde el derecho de prioridad.

"Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece..."⁷

Debe tenerse en consideración que, desde luego, la intervención de la Oficina Nacional Competente debe concretarse, exclusivamente, al estudio de la solicitud presentada, a los fines de pronunciarse respecto de la concesión o de la denegación del registro, llevando a cabo para ese propósito, un exhaustivo análisis de su contenido y particularidades y, siempre con referencia a las normas establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, fundamentalmente.

Con apoyo en las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de

⁶ Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁷ Proceso 20-IP-95, sentencia de 16 de octubre de 1996, G.O. N° 236, de 26 de noviembre de 1996, marca: "MONO". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, como lo determina el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la solicitud respectiva no debe encontrarse afectada por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 83 de la misma Decisión.

2. Una marca idéntica o semejante a otra registrada o solicitada puede inducir al público a error, por tanto el Juez Nacional Competente debe determinar la clase de marcas constituidas por los signos enfrentados, tomando en cuenta que las marcas gráficas, son aquellas que pueden ser identificadas por el sentido de la vista, mientras que en las marcas mixtas prevalecen a más del elemento denominativo, un elemento gráfico; de esta manera se puede establecer la existencia o no del riesgo de confusión.
3. La Oficina Nacional Competente deberá evaluar el grado de confusión que produzca una marca, considerando que ese riesgo puede darse, según lo ha expresado este Tribunal, por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. Para efecto de la comparación, al examinador le corresponde aplicar las reglas reconocidas por la doctrina, así como por la jurisprudencia sentada por este Organismo.
4. Sobre los aspectos de procedimiento para el registro de una marca, les corresponde al Juez o a la Oficina Nacional Competente, según el caso, analizar y pronunciarse acerca del cumplimiento efectivo y cabal de la normativa determinada para ese propósito en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N°5680, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

Notifíquese al mencionado Consejo por medio de copia certificada y, remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano
PRESIDENTE

Luis Enrique Farías Mata
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle
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

**INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 41-IP-2001**

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito No. 1 con sede en Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio del artículo 84 *ibidem*. Caso: marca "MATERNA". (Proceso interno No. 5307-842-98-WM)

Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata

Quito, 10 de octubre de 2001

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

V I S T O S:

Que la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, por intermedio de su Presidente Dr. Eloy Torres Guzmán ha requerido la interpretación prejudicial de las normas arriba identificadas;

Que este Tribunal comunitario 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 actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes —a juicio del Tribunal Andino— para la resolución del litigio interno;

Que dicha solicitud responde a las exigencias de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 61 del respectivo Estatuto; y,

Que la interpretación se plantea en razón de que la sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY, por intermedio de la abogada Carmen Robayo de Hidalgo quien a su vez actúa en representación de BUSTAMANTE & BUSTAMANTE CIA. LTDA, "ejerciendo recurso de plena jurisdicción", impugna la resolución No. 0964426 del 11 de mayo del 1998, proferida por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, dentro del trámite de registro de la marca "MATERNA".

En razón de lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resu-

men tanto de los hechos como de los argumentos esgrimidos por las partes en el proceso interno.

a) Hechos

Los señalados por el juez consultante y complementados con los que aparecen del expediente, revelan:

El 30 de noviembre de 1993 SYNDEL LABORATORIES LIMITED presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica "MATERNA", destinada a proteger todos los productos de la clase No. 5 de la Clasificación Internacional de Niza ("Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas").

Publicado como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 349, la compañía AMERICAN CYANAMID COMPANY presentó observaciones, fundamentándolas en el registro No. 424 del 30 de marzo de 1990 de la marca "LEDERLE MATERNA" de su propiedad. En dichas observaciones también se indica que ésta última es una marca notoria y ahora se pretende registrar otra semejante para beneficiarse del prestigio adquirido con base en la primera. Por último indica la compañía observante, que el signo "MATERNA" es irregistrable, en razón de que no cumple, y al contrario contraviene, lo dispuesto por los artículos 81, 82 párrafos a) y h), 83 párrafos a), d) y e) todos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Mediante oficio No. 9440089 del 27 de setiembre de 1994, la Cía. SYNDEL LABORA-



TORIES LIMITED da contestación a las observaciones presentadas, negando el fundamento de las mismas.

Finalmente, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante oficio No. 0964426 del 11 de mayo de 1998, rechaza las observaciones presentadas y concede el registro de la marca "MATERNA".

Determinación de los aspectos jurídicos

b) Fundamentos de la demanda

Conforme a los fundamentos de derecho expuestos por la sociedad actora:

La marca "LEDERLE MATERNA" se encuentra debidamente registrada y vigente. Asimismo, las marcas en controversia protegen productos comprendidos en la misma clase internacional No. 5, y en consecuencia, la coexistencia de las marcas suscitaría confusión en el público consumidor. Señala que entre las marcas en conflicto existe extrema semejanza tanto auditiva y fonética como visual.

Que analizadas las marcas en conflicto, siguiendo las reglas generalmente admitidas, se concluye en que existen semejanzas entre las denominaciones, que inducirían a confusión al público consumidor sobre la procedencia de los productos. Por tanto, la apreciación realizada por el Director Nacional de Propiedad Industrial respecto de que no hay riesgo de confusión entre las marcas en controversia, es —se afirma— por demás subjetiva, pues no existe fundamento legal suficiente para rechazar la observación formulada y conceder el registro solicitado por SYNDEL LABORATORIES LIMITED, tanto más cuanto que las marcas en controversia están destinadas a proteger productos comprendidos en la misma clase internacional No. 5.

Asimismo, la sociedad actora indica que "la solicitud de registro como marca de productos del signo 'MATERNA' contraviene expresamente lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena".

Finalmente, la demandante solicita al Tribunal nacional consultante "aceptar la demanda y declarar ilegal la resolución dictada por el se-

ñor Director Nacional de Propiedad Industrial, y a la vez que se suspenda el trámite y la emisión del título de la denominación MATERNA solicitada para registro por SYNDEL LABORATOIRES LIMITED. Fundamento —concluye— la suspensión de la ejecución del acto recurrido en el hecho de que la concesión del registro de la denominación MATERNA ocasionaría que la marca LEDERLE MATERNA sea incapaz de evocar origen determinado y por tanto, habrá perdido su poder distintivo".

El Tribunal consultante, mediante auto de fecha 27 de agosto de 1998 dispuso la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado.

c) Comparecencia de terceros

Del expediente que cursa ante este tribunal, tan solo consta la intervención de la beneficiaria de la resolución impugnada, esto es, la Cía. SYNDEL LABORATORIES LIMITED, en la cual se expresa lo siguiente:

Existe legalidad del acto administrativo impugnado, por provenir de autoridad competente y encontrarse ajustado a derecho, manifestando que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial es la Oficina Nacional Competente a la que se refiere la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 102; y que el Director aplicó estrictamente el procedimiento pertinente para la tramitación de las observaciones prevista tanto en la citada Decisión, como en el artículo 43 de su Reglamento

Indica además que la actora fundamenta la observación en el supuesto de tener registrada a su favor la marca "LEDERLE MATERNA" para proteger preparaciones farmacéuticas, multivitaminicas y minerales. Estos productos no son los mismos que protege la marca "MATERNA", exclusivamente veterinarios y destinados a ser aplicados en el campo de la acuicultura, de manera que los productos protegidos por esta marca son totalmente diferentes y no sujetos a confusión o engaño entre el público consumidor, razón por la cual insiste en que ninguna semejanza existe entre artículos farmacéuticos de uso humano y los utilizados para el desarrollo y cría de especies que se cultivan a través de la acuicultura, aunque ambos tipos se encuentren incluidos en la misma clase internacional.



A su vez, la propia resolución N° 0964426, expresa:

La marca cuyo registro se solicita se encuentra destinada a proteger específicamente productos veterinarios aplicados en el campo de la acuicultura, mientras que la marca registrada protege preparaciones farmacéuticas multivitamínicas y minerales; estos productos a pesar de encontrarse incluidas en la clase internacional No. 5 sin embargo son distintos y no existe ninguna relación que pueda producir confusión en el público consumidor. La identidad o semejanza no implica riesgo de confusión cuando ellas distinguen productos o servicios de naturaleza tan desvinculada que el consumidor no pueda llegar a suponer que exista algún nexo entre el origen empresarial de aquellos.

Además, el artículo 83 párrafo a) de la Decisión 344 prohíbe sólo el registro de marcas idénticas o que se asemejen, cuando se pretende que éste ampare los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En razón de lo cual la resolución emitida por el Director Nacional de la Propiedad Industrial rechaza la observación y concede el registro de la marca MATERNA.

Con vista de lo anteriormente reseñado el Tribunal de la Comunidad Andina.

CONSIDERA

Que el texto de las normas que van a ser objeto de interpretación, señaladas por el consultante a tal fin, son las siguientes:

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 marca los signos que:

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

“(…)

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

“e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”.

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

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

“(…)

“d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición será aplicable cuando el petionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

“e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independiente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

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



(...).

Y el de la que el Tribunal procede a interpretar de oficio:

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

“a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

“b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

“c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

“d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

NORMAS PERTINENTES PARA LA INTERPRETACIÓN

El Tribunal ha dejado sentado en reiteradas ocasiones que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de su Tratado de creación, y a los efectos de cumplir con la finalidad de la interpretación, tiene el organismo plena competencia para decidir sobre las normas comunitarias que habrán de ser objeto de interpretación, tomando en consideración para esta escogencia, los hechos materia del proceso que se adelanta antes los jueces nacionales, sin que ésto implique una calificación de los mismos. (Interpretación prejudicial 01-IP-94 del 11 de octubre de 1994, caso “MAC POLLO” G.O.A.C. N° 164 del 02 de noviembre de 1994. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992, pág. 115).

Considera este tribunal que la interpretación de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena ajenas a la resolución del caso concreto, no resultan pertinentes y puede desviar la finalidad que persiguen los jueces nacionales al solicitar la interpretación, cual es la de aplicar correctamente las normas comunitarias al caso concreto sometido a su conocimiento y decisión (sentencia emitida en el Proceso N° 31-IP-95, Caso: DUNAS WAFER, publicada en la Gaceta Oficial No 291 de fecha 3 de septiembre de 1997)

Acorde con ese criterio, el Tribunal estima innecesaria la interpretación del artículo 82 de la

Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, en lo referente a sus literales b) c) f) g), h), i) j), k), l) y m), ni en cuanto a los literales b), c), f) y g) del artículo 83 ibidem, por considerar que no son aplicables al caso motivo de la controversia; y examinados los puntos en definitiva controvertidos en el proceso interno, considera así mismo que los temas cuya interpretación plantea la normativa que van a ser interpretada son, consecuentemente, los siguientes:

I.- LA MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS

La marca pertenece a la categoría de los bienes inmateriales y a su vez está comprendida dentro de los signos distintivos susceptibles de ser protegidos por la Propiedad Industrial. El signo o símbolo respectivo es una realidad intangible (*corpus mysticum*) que necesita materializarse (*corpus mechanichum*) para poder ser percibidos por los sentidos.

El concepto de marca ha sido ampliamente desarrollado por la doctrina y por la jurisprudencia. La definición aportada por el tratadista Hermenegildo Baylos está concebida en los siguientes términos:

“La marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. (Baylos, H 1978; Tratado de Derecho Industrial, pag 581 Editorial Civitas Madrid, primera edición)

Por su parte la Decisión 344 de la Comisión expresa en su artículo 81, inciso segundo, que: “...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.”

Las definiciones anteriormente transcritas coinciden en algunos de los aspectos que las caracterizan, entre los cuales que, al ser concebida como un “signo” se le está confiriendo a la noción una amplitud que permite abarcar o comprender dentro de ésta no sólo a las marcas denominativas -más frecuentemente utilizadas en el comercio- sino también a las gráficas, mixtas y a las formas tridimensionales, es decir, a todos los tipos de marca que, con arre-



glo a su estructura, han sido reseñadas por la doctrina.

II. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA QUE PUEDA SER REGISTRADO

Enumeradas en el primer párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, conforme al cual: "Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica...", y han sido desarrolladas en numerosas sentencias, entre otras las referentes a los casos de interpretación prejudicial Nos. 27-IP-95 (G.O. N° 257 de 14 de abril de 1997), 22-IP-96 (G.O. N° 265 de 16 de mayo de 1997) y 15-IP-97 (G.O. N° 314 de 18 de diciembre de 1997). Conforme a ellos:

a) La Perceptibilidad, que guarda relación con todo elemento, signo o indicación que pueda ser apreciado por los sentidos a los fines de ser aprehendido por el público: es la capacidad o características que tiene el signo para ser apreciado por medio de los sentidos.

b) La Distintividad, característica esencial de la marca, tiene como función diferenciar productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los idénticos o similares provenientes de otra, logrando de esta manera que el consumidor, destinatario final del producto al que la marca se refiere, puede llegar a diferenciarlos.

Sobre el elemento distintivo de la marca el Tribunal ha expresado:

"La racionalidad de la ley marcaria en su función protectora del derecho que otorga el registro marcario a su titular, se deriva precisamente del carácter distintivo de la marca. La distintividad importa tanto al empresario quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo co-

noce y lo asocia con un único productor. (Proceso 01-IP-98. Publicado en G.O.A.C. N° 354 de 13 de julio de 1998).

"La doctrina ha reiterado que la distintividad marcaria puede ser apreciada desde dos puntos de vista, intrínseca y extrínseca.- Así las cosas, para que un signo sea amparado por el derecho marcario debe ser en sí mismo capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca), e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca). Sólo reuniendo el signo tales condiciones podrá coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad." (Proceso 31-IP-98. Publicado en G.O.A.C. N° 450 de 21 de junio de 1999).

c) La Representación Gráfica.- Requisito formal que, como lo ha expresado también la jurisprudencia del Tribunal Andino, permite la publicación y archivo de las marcas solicitadas en las respectiva oficina de propiedad industrial. Esta característica del signo permite transmitir en forma material el contenido y las dimensiones del mismo y, más tarde, la publicación que la norma exige, destinada ésta a que los competidores puedan conocer y apreciar dicho signo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado o solicitado para su registro y proceder si fuere el caso a la impugnación del mismo a través del incidente de las observaciones previsto en la norma andina.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en la sentencia sobre interpretación prejudicial 05-IP-97 de 23 de mayo de 1997, dejando sentado que este requisito ha sido considerado, sin atenderse "a las funciones mismas de la marca, sino más bien como una necesidad natural o formal para el registro y que éste pueda a través de la representación gráfica, dar a conocer al público los aspectos o características del signo a registrarse". (Caso "RENTAR". G.O.A.C. N° 279 del 25 de julio de 1997).

Resta precisar que un signo que no reuniere tales características, mal podría ser protegido por un registro marcario interpretación que se desprende, contrario sensu, de las prescripciones contenidas en el primer inciso del artículo 81 de la Decisión 344.



III. SIGNOS QUE NO PUEDEN SER REGISTRADOS COMO MARCAS

En efecto lo expuesto queda explicitado por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 en los cuales se establecen las causales de irreregistrabilidad de las marcas.

Así, los literales d) y e) del artículo 82 señalan que no serán registrables como marca los signos que consistan **exclusivamente** en una indicación que pueda servir en el comercio para designar o describir ciertas cualidades o características de los servicios para los cuales se usan. Se prohíbe de igual manera el registro de los signos que consistan **exclusivamente** en una indicación destinada en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, a designar usualmente los productos o los servicios de que se trate.

Ambos tipos de denominaciones lo serán en relación al tipo de servicios que presten, por lo que este Tribunal comunitario ha sostenido que “debe aclararse, sin embargo, que conforme a la más generalizada doctrina, dentro del derecho marcario, la GENERICIDAD de una denominación que impide que ésta pueda ser utilizada como marca, debe apreciarse siempre en relación directa con los productos o servicios de que se trate, y no en el vacío o en abstracto” (Interpretación Prejudicial No. 02-IP-89, de fecha 19 de octubre de 1989, publicada en la G.O. No 49 de 10 de noviembre de 1989. Caso: Marca “OFERTA”)

IV. CONFUNDIBILIDAD DE LAS MARCAS

Vinculado a la distintividad extrínseca que debe tener un signo para ser considerado como marca, y a la que ya se ha hecho mención, está siempre presente el riesgo de confusión.

En efecto, el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, se refiere al impedimento de registro como marca de aquellos signos que puedan confundir al público induciéndolo a error debido a la similitud o semejanza de los mismos con una marca anteriormente solicitada o, registrada por un tercero, para idénticos o semejantes productos o servicios, respecto de los cuales el uso pueda inducir a error.

Así lo ha expresado el Tribunal Comunitario en sentencia emitida con motivo del caso

‘SASONED’ (03-IP-91; (G.O.A.C. N° 93, de 11 de noviembre de 1991) conforme a la cual:

“Conviene puntualizar que la labor de cotejar las marcas con el propósito de determinar si son confundibles o no, es de la exclusiva competencia del juez nacional por tratarse de ‘un hecho materia del proceso’, cuya calificación escapa a la competencia del juez comunitario según el artículo 30 del Tratado que creó el Tribunal Andino,...teniendo en cuenta, en todo caso, los principios sustentados por el juez comunitario al interpretar la correspondiente norma”.

Puntualiza así mismo el referido fallo:

“La confusión presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular de utilizarla en forma exclusiva”. (Interpretación Prejudicial 02-IP-94 de 04 de julio de 1994, caso “NOEL”. G.O.A.C. N° 160 de 21 de julio de 1994 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992-94, pág. 145).

Igualmente, el Tribunal en sentencia del 11 de marzo de 1998 ha manifestado que el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 “ampara a una marca del riesgo de confusión o de la ‘similitud confusionista’ frente a otras, siempre que las dos protejan productos o servicios de la misma clase o a los mismos o similares productos aun de diferentes clases, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error. De tal manera que es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”. (Interpretación Prejudicial 14-IP-96, caso “PROMOFERIAS”).



V. REGLAS O CRITERIOS PARA LA COMPARACION DE SIGNOS DENOMINATIVOS

El criterio del juzgador es en definitiva el que decide si entre dos signos marcarios existe riesgo de confusión, y para llegar a tal decisión debe seguir ciertas reglas que la doctrina ha estructurado para la apreciación y comparación de signos, las que el Tribunal ha tomado muy en cuenta en su jurisprudencia; a saber:

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;

Estas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto;

Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

La primera de dichas reglas se encuentra destinada a impedir la separación de los signos en sus diversos elementos al momento de cotejarlos. 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, y viceversa.

Al respecto ha manifestado el Tribunal:

“Riñe esta regla también con un procedimiento matemático de contabilizar las sílabas o las letras sean éstas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad. El examen pormenorizado o metódico de una marca contraría la corriente examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella”.

En cambio que,

“La imagen que retiene el público en el último momento es la primera impresión que sobre las marcas tuvo, en forma general y sencilla, luego de una ojeada superficial”. (Interpretación Prejudicial 04-IP-94 de 07 de agosto de 1995, caso “EDEN FOR MAN etiqueta”. G.O.A.C. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, jurisprudencia del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, pág. 125).

En cuanto al cotejo sucesivo de los signos ha reiterado el Tribunal:

“...en la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino [que] lo hace en forma individualizada...” (Interpretación prejudicial 07-IP-98, caso “PALMA FRIT”) (G.O.A.C. N° 349 de 19 de junio de 1998).

“Respecto a la cuarta regla, el tratadista Breuer ha expresado que la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellos, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos 01-IP-87 G.O. N° 28 de 15 de febrero de 1987, marca “VOLVO”; la ya citada 04-IP-94 y, 09-IP-94 G.O. N° 180 de 10 de mayo de 1995, MARCA “DIDA”).

En este sentido, al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, la Jurisdicción nacional consultante, deberá analizar en el caso concreto sometido a su conocimiento, si la marca “MATERNA” -cuyo registro se impugna mediante el recurso contencioso que condujo a la presente interpretación- cumple con los requisitos del citado artículo 81 en forma concurrente; y a su vez no se encuentre incluido dentro de algunas de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

VI. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SIMILITUD O LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE BIENES O PRODUCTOS

Además de los vinculados a la comparación entre signos, debemos tomar en consideración los criterios relacionados con la similitud o no de los productos.

Sobre este aspecto la doctrina ha elaborado asimismo algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-



Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas), los que a su vez han sido recogidos por la jurisprudencia de este Tribunal Andino. En efecto, en el fallo que puso fin al caso 08-IP-95 del 30 de agosto de 1996, correspondiente a la marca "LISTER", publicado en G.O.A.C. No. 231 del 17 de octubre de 1996, y en *JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA*, Tomo IV, p. 324 y s.s., cuyos criterios fueron recogidos en la sentencia correspondiente al Proceso No 31-IP-2000. marca: "AMERICA" (publicada en G.O.A.C. No. 602 del 21 de septiembre del 2000), se expresó lo siguiente:

"El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias:

1. Canales de comercialización

En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se los comercializa, no dan lugar a la conexión competitiva entre aquellos bienes, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de uno con otro.

Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también relación.

2. Medios de publicidad idénticos o similares

Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas,

comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor.

3. Relación o vinculación entre productos

Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor".

(...)

Así mismo, considera el Tribunal que además de los criterios antes indicados se deberá tomar en consideración lo relacionado con el grado de atención del consumidor.

Según este criterio deberá tenerse presente "a quién" se atribuye la posibilidad de confusión. En este sentido, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer "quién" será el consumidor y "cuál" su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, que dependerá del tipo de consumidor y concretamente: a) El profesional o experto; b) El consumidor elitista y experimentado c) El consumidor medio. A este último tipo se ha referido el Tribunal Andino en los siguientes términos:

"el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado 'consumidor medio' o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corriente..." (Proceso No 09-IP-94. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV 1994-1995 pag 97. Reiterado en sentencias: 4-IP-88, 4-IP-91, 2-IP-94)



VII. CLASE A LA CUAL ESTÁN DESTINADAS LAS MARCAS

El derecho al registro de la marca, se extiende a la clase o categoría oficial de los productos clasificados en un determinado grupo del nomenclátor. Por lo que se asume que la mencionada extensión del derecho a la marca, tiene su límite en la clase a la cual está destinada a identificar el producto o servicio de que se trate, y no cubrirá otros productos de clasificación distinta, cualquiera que sea su semejanza o parecido con el ya registrado. De igual modo, la pertenencia a una misma clase —verdad formal— no sirve para demostrar la similitud —verdad real— entre dos o más productos o servicios. El consumidor, se ha dicho, no distingue entre clases sino entre productos. Conviene advertir que, si los productos de por sí se distinguen claramente unos de otros, fuera de toda duda razonable de parte del consumidor, no se requeriría, por supuesto, que los distinguiera una marca. De no ser así, el derecho sobre la marca resultaría prácticamente ilimitado. (Interpretación Prejudicial Nº 03-IP-2201. Marca: “DIPLOMÁTICO” sentencia de fecha 09 de mayo de 2001. Publicada en G.O.A.C No 676 del 6 de junio del 2001).

Sobre este aspecto comenta el tratadista Otamendi:

“En las oposiciones en una misma clase se ha admitido la posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que amparan las marcas una marcada similitud, una indudable proximidad, una afinidad, o bien son semejantes o notoriamente vinculados por su función.

Se ha considerado que no hay relación entre un antiepiléptico, por un lado, los productos veterinarios e higiénicos, material para empastar dientes, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos, por el otro; ni entre productos veterinarios y un producto medicinal conteniendo hormonas y /o antibióticos, ni entre los pescados y mariscos en conserva y los artículos de panadería, pastelería y confitería...” (Otamendi 1998. Derecho de Marcas Págs. 169 y 170).

En aplicación de todo lo anteriormente expresado, le corresponde al juez consultante precisar si entre las marcas confrontadas, “MATER-

NA” y “LEDERLE MATERNA”, tomando muy en cuenta los productos para los cuales se encuentran destinadas, los canales de comercialización y la clase en la que se incluyen, existen suficientes elementos para determinar el riesgo de confusión.

VIII. LA MARCA NOTORIA

La notoriedad es un nivel al cual llegan pocas marcas, ya que implica “un *status* de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen” (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, pág. 327).

En el proceso 1-IP-87 (fallo publicado en la G.O.A.C. Nº 28 de 15 de febrero de 1988), ha considerado el Tribunal Andino que:

“...La marca notoria es la que goza de difusión o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores (...)

IX. PRUEBA DE LA NOTORIEDAD

El artículo 84 de la Decisión 344, determina la forma de establecer si una marca es notoriamente conocida, dotando al examinador o juzgador de varios criterios para obtener un juicio adecuado y no arbitrario que permita a la marca o al signo gozar de esta característica.

“Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios:

1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada;
2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;
3. La antigüedad de la marca y su uso constante
4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Igualmente el Tribunal en varios fallos ha insistido [en] que la notoriedad de la marca es un



hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, entre otros; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.

La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe ser por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria." (Proceso 28-IP-96. Publicado en G.O. N° 318 de 26 de enero de 1998).

En este sentido, si se probare la notoriedad de la marca "LEDERLE MATERNA" alegada por la parte actora, aquella prevalecerá con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos cuya registrabilidad se examine.

Con los antecedentes expuestos:

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

C O N C L U Y E:

- 1° El señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional, en modo alguno limita la posibilidad de determinar, como ha sucedido en el caso en autos, las que este Tribunal Comunitario considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto que le fuere sometido a su consideración, haya sido o no solicitada su interpretación por el juez nacional.
- 2° Para que un signo pueda registrarse como marca se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además, lo suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro. Debe cuidarse asimismo, que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
- 3° Al proscribir el riesgo de confusión respecto del 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 de los usuarios acerca del producto o del servicio respectivos, en relación con la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades.
- 4° La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el funcionario administrativo o por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los campos en que pueda producirse tal confusión; criterios expuestos y ampliamente desarrollados en éste y en precedentes fallos del Tribunal.
- 5° Para llegar a determinar la similitud entre dos signos marcarios, se ha de tomar en cuenta la ubicación de los productos que ellos protegen en el nomenclátor, y de igual manera, los criterios para establecer la conexión competitiva entre los mismos, ya que, en principio al no existir conexión alguna entre ellos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca solicitada.
- 6° Tampoco puede registrarse como marca un signo que constituya reproducción total o parcial de otro notoriamente conocido. Corresponde al Juez nacional apreciar la alegada notoriedad, de acuerdo a las reglas pertinentes en materia probatoria indicadas en la presente sentencia.
- 7° La Decisión 344 exige la prueba de la notoriedad de la marca o del signo, correspondiéndole la carga de la misma a quien la alega. La prueba deberá ser evaluada por el examinador, considerando para el efecto, además de los principios y normas aplicables en materia de notoriedad, las excepciones al registro determinadas en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, anteriormente transcritos.



De conformidad con el artículo 35 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Además, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

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

Luis Henrique Farías Mata
PRESIDENTE (E)

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle
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

PROCESO 43-AI-99

SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

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

En el procedimiento sumario abierto con el objeto de verificar si la República del Ecuador ha dado cumplimiento a la sentencia de este Tribunal en la acción de incumplimiento incoada por la Secretaría General de la Comunidad Andina, proferida el 13 de octubre de 2000 en el proceso 43-AI-99

VISTOS:

El Oficio SG-C/1.8/00197/2002, presentado a este Tribunal el 15 de febrero de 2002, mediante el cual la Secretaría General cumplió con emitir opinión respecto de los límites dentro de los cuales podrían restringirse o suspenderse total o parcialmente las ventajas del Acuerdo de Cartagena que actualmente benefician al Ecuador. Dicha opinión le fue solicitada a la Secretaría General mediante auto de 25 de enero de 2002, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 117° del Estatuto de este Tribunal de Justicia.

El escrito de la República del Ecuador autorizado por la Directora de Patrocinio y Delegada del Procurador General del Estado, recibido por este Tribunal el 29 de enero del presente año, mediante el cual alega que de acuerdo con el Artículo 2 de la Resolución N° 080 expedida por el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), el 24 de enero de 2001 -publicada en el Registro Oficial el 9 de febrero de 2001-, la salvaguardia agrícola consistente en un cupo de importación de 12.000 TM de azúcar, clasificada en las subpartidas arancelarias NANDINA 1701.11.90 y 1701.99.00, procedentes de los países miembros de la Comunidad Andina, excepto Bolivia, rigió hasta el 31 de diciembre de 2001; y a través del cual pide que el Tribunal dicte un auto en el que se declare que actualmente no existe incumplimiento alguno de su parte.

CONSIDERANDO:

Que en el Artículo 2 de la Resolución N° 080 expedida por el COMEXI, se establece que la salvaguardia agrícola que adoptó Ecuador contraviene el ordenamiento comunitario andino, quedó sin efecto el pasado 31 de diciembre de



2001, fecha en que la propia norma estableció el término de su vigencia, por lo que cabe entender, que la República del Ecuador no se encuentra en situación de incumplimiento al haber expirado el plazo de la mencionada salvaguardia.

Que convocar a una audiencia de acuerdo con el Artículo 118 del Estatuto del Tribunal, no encontrándose vigente la citada Resolución N° 080 del COMEXI, deviene en innecesaria, pues se estaría dilatando indebidamente la causa, desatendiendo el principio de celeridad procesal recogido en el Artículo 36 del mencionado Estatuto.

Que no obstante que la referida medida no rige en la actualidad, debe el Tribunal destacar que la misma perdió su efectividad por el transcurso del tiempo, más no por una decisión del Gobierno ecuatoriano de dar cumplimiento a la sentencia de este Órgano Judicial.

DECIDE:

Primero.- Declarar que la República del Ecuador no se encuentra en situación de incumplimiento de la sentencia emitida el 13 de octubre de 2000 en el proceso 43-AI-99.

Segundo.- Dejar sin efecto el auto de 29 de enero del 2002, por medio del cual el Tribunal solicitó la referida opinión de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Notifíquese este auto al Gobierno del mencionado País Miembro; comuníquese a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a la Comisión y a los demás Países Miembros de la Comunidad; y publíquese en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO





