



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	Pág.
Proceso 83-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 95 inciso segundo y 108 primer inciso, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Actor: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT. Marca: "LARYLIN". Proceso interno N° 5322-M.L.	1
Proceso 86-IP-2004.- Interpretación Prejudicial del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca: "MARINE Extra Suave (mixta)". Proceso interno N° 2002-00342 (8332)	9
Proceso 87-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2001-00256 (7310). Actor: "SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.". MARCA: "MEGA"	15

PROCESO 83-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 95 inciso segundo y 108 primer inciso, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Actor: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT. Marca: "LARYLIN". Proceso interno N° 5322-M.L.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los once días del mes de agosto del año dos mil cuatro.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 26 de julio del corriente año, se ajustó suficiente-

mente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 4 de agosto del 2004.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Partes

Actúa como demandante la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial y, la



firma ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A., en su condición de beneficiario del acto impugnado. Ha sido requerido, además, que se cuente con el Procurador General del Estado y con el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador.

1.2 Acto demandado

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial (E) del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca del mencionado País Miembro:

Nº 0964219, de 16 de marzo de 1998, mediante la cual la mencionada Dependencia aceptó la observación presentada por la sociedad ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A. con base en la marca de su propiedad "LORIDIN" y negó registro como marca para la denominación "LARYLIN", requerido por la firma BAYER AKTIENGESELLSCHAFT para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase Internacional 5, al considerar que "...entre las marcas en controversia existen semejanzas visuales y fonético-auditivas, capaces de producir confusión en el público consumidor, por lo que la denominación solicitada no puede ser registrada..."

Solicita adicionalmente, que se ordene "la concesión del registro de la marca LARYLIN" y que, por otra parte, "por no encontrarse en uso la marca LORIDIN ...", sea ordenada su cancelación de conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344.

1.3 Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Tribunal competente, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

a) Los hechos

- El 4 de octubre de 1994, la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT presentó en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial ya mencionada, solicitud para obtener registro de la denominación LARYLIN, como marca

destinada a amparar "única y exclusivamente preparaciones farmacéuticas y sanitarias"; productos éstos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.¹

- El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 357, Pág. 127.
- El 10 de mayo de 1995, la sociedad ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A. presentó observación al registro solicitado, con base en la marca "LORIDIN" de su propiedad, destinada a amparar productos también de la clase 5 de la Clasificación Internacional.
- El 16 de marzo de 1998, el Director Nacional de Propiedad Industrial (E) emitió la Resolución Nº 0964219, por medio de la cual aceptó la observación presentada y negó el registro solicitado.

b) Escrito de demanda

La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, constituida de conformidad con las leyes de Alemania, manifiesta por intermedio de apoderado, que presentó solicitud para el registro de la denominación "LARYLIN", como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 5, respecto de la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial (E) declaró fundamentadas las observaciones presentadas por la firma ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A., al considerar que la referida denominación no cumplía el requisito fundamental de la "distintividad", contemplado en el artículo 81 de la Decisión 344.

Argumenta la violación del aludido artículo 81, al sostener que la marca solicitada para registro "...a más de ser perceptible y susceptible de representación gráfica, es capaz de distinguir **los productos que protege** frente a los productos pertenecientes a otros empresarios, incluidos los comercializados por ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A."

¹ **Clase 5.-** 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.



Afirma que “confrontadas las palabras LARYLIN y LORIDIN y sin detenernos a desmembrar su unidad fonética y gráfica, concluiremos la absoluta diferenciación entre ellas, sin que pueda existir riesgo de confusión”.

Sostiene la violación, además, del artículo 95 de la misma Decisión, al expresar que “la resolución administrativa que deniega el registro de la marca LARYLIN carece de este requisito esencial que debe estar presente en todas las actuaciones administrativas en un Estado de Derecho, y con mayor razón si se están disputando intereses legítimos de los particulares. La exposición que hace el Director en los considerandos SEGUNDO, TERCERO y CUARTO no cumple con las exigencias de motivación requeridas por la Ley.”

Adicionalmente manifiesta que “por no encontrarse en uso la marca LORIDIN solicito que, de conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344, se ordene su cancelación”.

c) Contestaciones a la demanda

El Director Nacional de Propiedad Industrial no ha dado contestación a la demanda.

El Delegado del Procurador General del Estado ha comparecido, según así lo ha expresado, con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en el proceso.

La sociedad ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A., en calidad de tercero interesado, ha contestado la demanda en los siguientes términos:

- Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
- Improcedencia de la acción propuesta por haber operado la prescripción de la acción y caducidad del derecho de quien comparece como actor.
- Falta de derecho para proponer la demanda, de quien comparece como actor.
- Alega a su favor, la legalidad y legitimidad del acto administrativo.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base, según así se expresa, en lo dispuesto por el artículo 33 inciso segundo de la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina, aprobatoria de la Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la mencionada Comunidad. No obstante que la respectiva solicitud no ha sido estructurada en aplicación exacta del procedimiento fijado por el artículo 125 del Estatuto del Organismo, se aprecia que aquélla, en términos generales, se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por esa norma.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las disposiciones que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El mencionado Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha solicitado de este Organismo Comunitario, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 95 segundo inciso y 108 primer inciso, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pedido que el Organismo considera procedente, por haber constatado que la solicitud relativa al registro de la marca LARYLIN ha sido presentada el 4 de octubre de 1994, esto es, en vigencia plena de la Decisión 344.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISION 344

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

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los



productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(...)

“**Artículo 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.”

(...)

“**Artículo 108.**- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciataria de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.”

4. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO

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

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

a) Perceptibilidad

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

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial 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, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El aludido 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 identificar unos productos o unos 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 diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

c) Susceptibilidad de representación gráfica

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.



5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO

La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 de la Decisión en comento.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.²

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar 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. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

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

² **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.

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

6. LAS MARCAS FARMACEUTICAS

El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido ya en varios procesos. En el proceso 13-IP-97, por ejemplo, ha dicho:

“En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

“Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas “este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia-España, Octubre-Noviembre 1993, Pág. 10389).”

Ha expuesto así mismo este Organismo Comunitario con oportunidad del fallo dictado en el Proceso 48-IP-2000:

“En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.

“Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos noci-



vos y hasta fatales. Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.”³

En definitiva, los criterios para el análisis de la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquieren un carácter más riguroso respecto de las marcas farmacéuticas, por tratarse de un ámbito extremadamente sensible, en el que se encuentra en juego la salud humana.

7. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO MARCARIO

El Derecho Comunitario, Decisión 344 en este caso, establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial, quiénes son los interesados directos y quiénes, en consecuencia, pueden formular observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento determinado en los artículos 93 y 95 de la Decisión 344. Una vez recibida la observación, a la Oficina Nacional Competente le corresponde examinar si ésta cumple las exigencias establecidas, de manera especial, si no se encuentra afectada por las situaciones previstas en el artículo 94 de la misma.

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el artículo 81 ya analizados y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.

El artículo 93 de la misma, establece que luego de realizada la publicación, los terceros que tengan interés legítimo respecto de las pretensiones contenidas en la respectiva solicitud, pueden oponerse a ella mediante la formulación de observaciones, las cuales deben ser presentadas dentro de los 30 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de la publicación. Una vez recibida la observación, a la Autoridad Nacional Competente le corresponde examinar si cumple los requisitos exigidos y, acto seguido, notificar al solicitante para que defienda sus

pretensiones y ofrezca las pruebas que considere pertinentes dentro del plazo que la ley le otorgue para ello.

Cumplido dicho plazo y tal como lo establece el artículo 95 de la Decisión 344, “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”.

Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

La función conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario a la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los correspondientes registros.

El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas o a los nombres comerciales en conflicto.

Debida motivación

La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

Acercas de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado:

³ **Proceso 48-IP-2000**, sentencia de 28 de julio del 2000, G.O. N° 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “**BROM-TUSSIN**”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



“...requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.⁴

8. CANCELACION DEL REGISTRO POR FALTA DE USO

Como ha sido dicho al inicio de esta interpretación prejudicial, el artículo 108 de la Decisión 344 determina en su primer inciso, que la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; iniciativa que le corresponde tramitar a la respectiva Dependencia, a través del procedimiento administrativo específico establecido por la propia Decisión.

En lo relativo al requisito del uso de la marca y, con oportunidad de interpretación realizada de normas de la antigua Decisión 85, este Tribunal ha expresado:

“la utilización de la marca de que trata el artículo 70 de la Decisión 85, debe relacionarse directamente con la función propia del signo marcario, que no es otra que la de distinguir, en la práctica, un determinado producto o servicio que está en el mercado, frente a los consumidores. Que se ha cumplido dicha función es algo que debe demostrarse concretamente en la realidad de los hechos, indicando circunstancias de tiempo y lugar, tal como se desprende del texto del artículo 70”.⁵

⁴ **Proceso 35-IP-98**, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. N° 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁵ **Proceso 1-IP-91**, sentencia de 8 de febrero de 1991. G.O.A.C. N° 78, del 10 de marzo de 1991. caso “SASO-NED”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

La figura de la cancelación de la marca por falta de uso, prevista en el primer inciso del artículo 108 de la Decisión 344, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.

Para evitar dicha cancelación, el interesado deberá probar que en al menos uno de los Países Miembros está siendo utilizada la marca. Los medios probatorios serán los enumerados en el citado artículo.

Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles al amparo de la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.
2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados 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.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.



3. Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada utilización, en los que un error en su identificación puede causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por 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 delicada de los productos por ellas identificados.
4. La Oficina Nacional Competente debe necesariamente llevar a cabo el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe ser realizado aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, emita la Oficina Nacional Competente sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.
5. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el

signo haya sido registrado. Asimismo, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N° 5322-M.L., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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 a.i.

**PROCESO 86-IP-2004**

**Interpretación prejudicial del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca: "MARINE Extra Suave (mixta)".
Proceso interno N° 2002-00342 (8332).**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los once días del mes de agosto del año dos mil cuatro.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 27 de julio del año 2004, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 4 de agosto del 2004.

1. ANTECEDENTES:**1.1 Partes**

Actúa como demandante la firma BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, siendo demandada la Nación colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Se considera como tercero interesado en el proceso, a la sociedad TABACALERA DEL ESTE S.A.

1.2 Actos demandados

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, mediante apoderado pide que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

- N° 38244, de 26 de noviembre de 2001, mediante la cual la mencionada Superintendencia declaró infundada la oposición presentada por la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, con base en la marca FIGURATIVA, de su propiedad, que ampara productos de la clase internacional 34 y, concedió registro como marca para el distintivo "MARINE Extra Suave (mixta)", solicitado por la firma TABACALERA DEL ESTE S.A. para amparar productos de la Clase Internacional 34;
- N° 1153, de 25 de enero del 2002, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución anterior; y,
- N° 8846, de 20 de marzo del 2002, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, quien resolvió el recurso de apelación y, confirmó también lo decidido en la Resolución inicial N° 38244, declarando así agotada la vía gubernativa.

Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho de BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED se ordene a la mencionada Superintendencia, que cancele el registro de la marca MARINE Extra Suave (mixta).

1.3 Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Estado compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

a) Los hechos

- El 11 de abril del 2001, la sociedad TABACALERA DEL ESTE S.A. presentó solicitud para



obtener registro del distintivo "MARINE Extra Suave" (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.¹

- El 29 de mayo del mismo año, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 505, siendo presentada oposición a la misma por parte de la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED.
- El 26 de noviembre también del 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución N° 38244, por medio de la cual declaró infundada la oposición presentada y concedió registro para la marca "MARINE Extra Suave (mixta)".
- La sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución emitida.
- El 25 de enero del 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, mediante Resolución N° 1153 por la cual confirmó la resolución N° 38244.
- El 20 de marzo también del 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, al resolver el recurso de apelación por medio de Resolución N° 8846, confirmó igualmente lo decidido en la Resolución inicial.

b) Escrito de demanda

La firma BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, constituida bajo las leyes de Gran Bretaña, manifiesta por intermedio de apoderado, que la sociedad TABACALERA DEL ESTE S.A. presentó solicitud para el registro de la denominación "MARINE Extra Suave (mixta)", como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional N° 34, respecto de la cual, la compañía BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED presentó oposición con base en la marca "FIGURATIVA" de su propiedad. La mencionada Superintendencia de-

claró sin fundamento aquélla y, concedió el registro solicitado.

Sostiene que la oposición la fundamentó por considerar que "...las semejanzas existentes entre los elementos gráficos y figurativos de la marca solicitada y la marca figurativa previamente registrada que (sic) las hacen confundibles y por tanto debió negarse su registro".

Argumenta la violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, expresando que "la confundibilidad o riesgo de confusión entre las marcas en conflicto se deriva de que los signos gráficos o figurativos distintivos son marcas y su protección es la misma a que tienen derecho las marcas nominativas o mixtas. En consecuencia, la marca figurativa registrada a nombre de la actora amerita plena protección legal y está amparada por la presunción de legalidad que se deriva del acto que concedió su registro."

Expresa que "la decisión de la Superintendencia está basada en un errado cotejo marcario y se encuentra falsamente motivada, por lo que procede la declaratoria de su nulidad".

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Sostiene la legalidad de los actos realizados por esa Dependencia y, expresa que en sus actuaciones se ajustó plenamente a derecho y a lo establecido por las normas legales vigentes en materia marcaria.

Al fundamentar sus determinaciones manifiesta, que "...efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca MARINE EXTRASUAVE (MIXTA) (sic) solicitada, frente a la marca figurativa registrada, consistente en un rectángulo vertical, notándose que en la parte superior aparece otro pequeño rectángulo vertical el cual se encuentra sombreado a base de puntos y dentro de él aparece un escudo y en la parte inferior se aprecia una franja, también sombreada a base de puntos y semeja una ola, se concluye que no presentan semejanzas que las hagan confundibles

¹ **Clase 34.-** Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.



entre sí, siendo usual que entratándose (*sic*) de productos de la clase 34 internacional (cigarrillos), en las cajetillas se incluyan escudos sostenidos por animales y franjas de determinados colores. Lo que realmente le otorga distintividad es el elemento denominativo MARINE extra suave.”

Sostiene, adicionalmente, que “...es indudable que MARINE extra suave, Clase 34 goza del elemento de distintividad de que trata la norma comunitaria y su registro no llevaría al consumidor a confusión o engaño acerca del origen empresarial del producto, sus características, calidad y otras propiedades de los productos, pues no presentan semejanzas visuales.”

La sociedad TABACALERA DEL ESTE S.A., considerada como tercero interesado, no ha dado contestación a la demanda deducida.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de la norma cuya interpretación se pide, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes para dicha interpretación, se determina la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de

oficio N° 1108, de 16 de julio del 2004, la interpretación prejudicial del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la cual este Tribunal procede a atender el requerimiento en los términos formulados, luego de haber constatado, además, que la solicitud referente al registro de la marca MARINE Extra Suave (mixta) ha sido presentada el 11 de abril del 2001, esto es, en vigencia de la Decisión 486.

3. NORMA A SER INTERPRETADA

El texto de la norma a ser interpretada es el siguiente:

DECISION 486

“**Artículo 136.**- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

“a) sean idénticos o se asemejen, 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 causar un riesgo de confusión o de asociación;”

4. CONCEPTO DE MARCA

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “*cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica*”.

La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo.

En el marco de la Decisión 486 se puede sin embargo constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a las enunciadas, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc.

Comparación entre marcas gráficas y mixtas:

Este Tribunal considera conveniente, con carácter meramente ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas gráficas y mixtas por corres-



ponder a las clases a las cuales se pertenecen los distintivos en conflicto.

La marca gráfica llamada también visual es apreciada a través del sentido de la vista; estas marcas constituyen figuras o imágenes que se caracterizan por su estructura o forma externa.

Esta clase de marca se encuentra subdividida en *puramente gráfica*, que es la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca; *la figurativa*, que es la marca que crea en el consumidor un concepto concreto y; un tercer grupo, que es el que genera en el consumidor un concepto al que se llega a través de un proceso de generalización.

La marca mixta, en cambio, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

En este tipo de marca, indica la doctrina, siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento accesorio o secundario, según predominen a primera vista los signos gráficos o los denominativos.

En estas marcas el elemento denominativo es, como norma general, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

Este Organismo ha destacado en este contexto, que la regla que rige la comparación entre las marcas mixta y gráfica concluye, que si en la marca mixta predomina el elemento denominativo frente al gráfico, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Resulta indispensable que, a los fines de que no se produzca riesgo de confusión, la autoridad competente examine detenidamente si las palabras que componen la denominación solicitada para registro, dan a la misma suficiente distintividad como para que pueda ser registrada como marca.

5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO

La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los

signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.²

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio 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. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

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 establecerla 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 puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Organismo Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha se-

² **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.



ñalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO

Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas:

“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”³.

³ BREUER MORENO, Pedro C. *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

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

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

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

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

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

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.⁴

⁴ **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.



Con base en los fundamentos expuestos,

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

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y, reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
2. En el proceso de comparación entre marcas, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que las integran y, cuando dicho procedimiento incluya a una marca mixta, deberá determinarse cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados, exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

Si en la relación entre marcas mixta y gráfica predomina el elemento denominativo, no habrá lugar a confusión entre ellas.

3. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resul-

ta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar los distintivos en cotejo.
5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N° 2002-00342 (8332), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO



Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

**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 a.i.

PROCESO 87-IP-2004

**Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud precedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2001-00256 (7310).
Actor: "SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.". MARCA: "MEGA".**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los once días del mes de agosto del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio del Consejero Ponente, Doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:

Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

Tomando en consideración:

1. ANTECEDENTES.

1.1. Las partes:

Demandante: SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: COMPAÑÍA NACIONAL DE
CHOCOLATES S.A.

1.2. Objeto y fundamentos de la demanda.

La sociedad UNILEVER N.V., solicitó el 25 de noviembre de 1994, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distin-

tivos, el registro de la marca MEGA para distinguir productos de la Clase 30 Internacional.

La sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES, presentó observación contra la mencionada solicitud de registro el 10 de marzo de 1995, argumentando el registro prioritario de la marca MEGA JET, para distinguir productos de las clases 29 y 30. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada esta observación y negó el registro de la marca MEGA para productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ante tal Resolución se presentaron oportunamente los recursos de reposición y apelación.

El 25 de junio de 1997, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., acreditó el traspaso que UNILEVER N.V. le hiciera de la solicitud de marca, por lo que a partir de dicha fecha el solicitante de la marca MEGA para productos de la clase 30 es SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

El actor manifiesta que los actos administrativos demandados no se han realizado en apego a lo establecido por la Decisión 344 en sus artículos 81 y 83 literal a).

Señala que la marca MEGA es registrable por ser suficientemente distintiva, ya que no se trata de una expresión genérica o descriptiva respecto de la clase de productos que se pretende registrar, además de no ser confundible con otro signo solicitado o registrado con anterioridad.



No es cierto que las marcas MEGA y MEGA JET sean confundibles ya que la primera se conforma de una sola palabra por lo que su pronunciación es diferente, siendo fonéticamente diversas, estima conveniente observar, que la marca MEGA JET ostenta un contenido conceptual totalmente diferente al de la palabra MEGA.

Se agrega que existen otras marcas registradas que incluyen la expresión MEGA y coexisten con la marca MEGA JET, se cita como ejemplos a: BON BON BUM MEGA, MEGA POP, PROMEGA, etc.

La marca MEGA, fue solicitada para distinguir helados comestibles, helados de agua, dulces o confites congelados y cristalizados; preparaciones para hacer los productos mencionados, por lo que no puede afirmarse que existe riesgo de confusión o de asociación de productos.

1.3. Contestación de la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio defiende la validez de la resolución impugnada, por haberse apegado al trámite administrativo previsto en materia marcaria.

Analizadas en su conjunto las marcas MEGA y MEGA JET se concluye que presentan similitud de tipo ortográfico y fonético, y no ofrecen elementos suficientes para su clara diferenciación por parte del consumidor.

Adicionalmente las marcas en conflicto amparan productos comprendidos dentro de la clase 30, que se refiere a productos alimenticios, que cuentan con los mismos canales de distribución y comercialización, razones estas que contribuyen a crear mayor riesgo de confusión.

Del examen comparativo entre las marcas confrontadas se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo posibilidad de confusión entre las mismas, por lo que de coexistir en el mercado se induciría a que el público consumidor incurra en error.

En el presente caso actúa en calidad de tercero interesado la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., que señala que la denominación MEGA, no es suficientemente distintiva por lo que no podrá ser registrada como marca; además de que las denominaciones en conflicto amparan productos alimenticios que tienen los

mismos canales de distribución, por lo que al existir similitud entre los signos y entre los productos que se pretende distinguir, se induce al público consumidor a incurrir en confusión.

Señala que es admisible el registro de una marca compuesta con el término MEGA, acompañado de una desinencia distinta, pero de ninguna manera podría admitirse el registro de la partícula MEGA individualmente considerada porque constituiría la apropiación y monopolización de la raíz de uso común de la marca MEGA JET.

2. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

Por ser pertinentes dentro del caso planteado se interpretarán los artículos solicitados por el consultante, esto es: los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

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 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.”



3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado.

4. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por razones de identidad o similitud y riesgo de confusión; reglas para el cotejo de marcas y comparación entre marcas denominativas; partículas de uso común en la conformación de signos marcarios.

4.1. Requisitos para el registro de marcas:

La marca se define como un bien inmaterial, perceptible y susceptible de representación gráfica, que tiene como función principal la identificación de productos o servicios en el mercado, a fin de que el consumidor los diferencie y seleccione, sin incurrir en confusión. La doctrina, sobre el concepto de marca, expresa lo siguiente:

*"... es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros."*¹

*"consisten en signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines."*²

La normativa comunitaria andina ofrece protección al titular de la marca, y le otorga un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, además tutela el interés de los consumidores a quienes

van destinados los productos o servicios, evitando que se genere confusión, en procura de garantizar transparencia en el mercado.

Los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca según el artículo 81 de la Decisión 344 son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; es importante destacar que además de cumplir con los mencionados requisitos, es indispensable que el signo no incurra en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la mencionada norma.

Dentro del tema el Tribunal ha señalado que:

"...la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente".³

La Distintividad.

Es la función principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca; hace posible la distinción o identificación de unos productos o servicios de otros y ofrece al público facilidad para realizar la elección de lo que desea adquirir; el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y permite que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores; se ha dicho al respecto que:

*"La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intención de comunicación a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia."*⁴

¹ **BERTONE Luis Eduardo.** "DERECHO DE MARCAS" Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 14.

² **MATIAS ALEMAN Marco.** "NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS". Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73.

³ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 24 de abril del 2002. **Proceso N° 03-IP-2002.** Marca "TOWER". Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 791 de 9 de mayo del 2002.

⁴ Memorias del Seminario Internacional "LA INTEGRACIÓN, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS". Artículo de Marcos Matías Alemán. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA**, 1996, Pág. 186.



El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto ha expresado lo siguiente:

*“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”.*⁵

La Perceptibilidad.

La marca se define como todo signo, capaz de distinguir bienes o servicios que se comercializan en el mercado, el signo para ser identificado debe ser perceptible y su materialización se realiza por medio de todo elemento o indicación que haga posible que pueda ser captado por los sentidos.

La doctrina manifiesta que:

*“El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.”*⁶

En numerosas sentencias se ha resaltado lo expresado por el Profesor Otero Lastres, quien indica que:

*“... todo bien inmaterial y, por consiguiente, también la marca está integrado por dos elementos: la entidad inmaterial en cuanto tal (el llamado corpus mysticum) y el medio, instrumento o soporte en el que se plasma el bien inmaterial y por virtud del cual se hace perceptible (el llamado corpus mechanicum)...”*⁷.

⁵ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 26 de julio del 2000, **Proceso N° 46-IP-2000.** Marca: “CAMPO VERDE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594, de 21 de agosto del 2000,

⁶ **FERNÁNDEZ Novoa Carlos.** “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Págs. 21 y SS.

⁷ **OTERO Lastres José.** “REVISTA JURÍDICA DEL PERÚ”. Año XLVII – N° 11. Abril – Junio. 1997. Pág. 202.

La marca es un bien de naturaleza inmaterial, por lo que se considera indispensable que exista un soporte material, que permita que se exprese la idea que encierra el signo, a fin de que pase del campo subjetivo a la realidad y pueda ser captado o percibido.

Susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito de la marca permite la apreciación visual del signo a través de su descripción material, además posibilita realizar la publicación y el archivo de la denominación solicitada.

Sobre el tema, la doctrina señala lo que sigue:

*“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”.*⁸

4.2. Irregistrabilidad de signos confundibles por identidad o similitud y riesgo de confusión.

El titular de la marca goza de un derecho de uso exclusivo sobre el signo registrado, la protección a dicho interés del titular, es objeto de especial atención por parte de la norma comunitaria, que a través de la prohibición de registro de marcas idénticas o semejantes evita que se produzca la dilución de la fuerza distintiva de la marca.

El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, contiene una prohibición dirigida a salvaguardar el derecho de terceros, que pueden ser previos solicitantes o titulares de un registro marcario, en la mencionada disposición se expresa claramente, que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

⁸ **ALEMAN, Marco Matías.** “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS” Editado por Top Management, Bogotá, Pág. 77.



La prohibición no exige que el signo efectivamente genere error entre los consumidores o usuarios, sino que basta para que ella opere con la sola existencia del riesgo de que tal situación pueda producirse; cabe añadir que, una marca sin la suficiente fuerza distintiva evidencia una real posibilidad de que la confusión se produzca, lo que traerá como consecuencia el impedimento de su registro o la anulación de éste.

La identidad o semejanza existente entre dos marcas puede presentarse en los aspectos: ortográfico, fonético, o ideológico.

La similitud ortográfica, existe por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden contribuir a que la confusión se produzca; además la semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden. La similitud fonética, se produce por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Finalmente la similitud ideológica, se presenta en los signos que transmiten o evocan una idea o concepto idéntico o semejante.

Generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores el hecho de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza; en tal circunstancia, el público quedaría en incapacidad de distinguir acerca del origen empresarial de los productos o servicios y escoger entre ellos, con entera libertad.

Al decir de Areán Lalín,

“Como es sabido, para determinar si la marca solicitada puede producir riesgo de confusión con otras marcas anteriores, hay que valorar dos factores: la identidad o semejanza entre las marcas enfrentadas y la identidad o similitud entre los productos o servicios distinguidos por dichas marcas. De tal manera que si las marcas en conflicto son idénticas o semejantes y los productos o servicios distinguidos por esas marcas son idénticos o similares, habrá que denegar la

marca posterior por ser confundible con la anterior.”⁹

La confusión puede ser directa o indirecta; la primera se presenta cuando la semejanza conduce al comprador a adquirir un producto creyendo que está comprando otro; es indirecta cuando el consumidor atribuye erróneamente a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Cavelier expresa que:

“... es indispensable evitar en toda forma el registro de marcas que teniendo algún parecido o semejanza, puedan dar lugar a establecer confusión y engaño en el público desprevenido, así como una competencia desleal en el campo industrial, pues con una marca imitada se aprovecharía un fabricante ilícitamente del prestigio de un producto acreditado antes por el esfuerzo y el dinero de otro”

“... los signos y marcas que se adopten no deben dar ni el más remoto lugar a confusión en el mercado, ya que para ello cuenta el interesado con una cantidad dilatada de nombres que pueden tomarse de la naturaleza o de la fantasía”¹⁰

4.3. Reglas para el cotejo de marcas. Comparación entre marcas denominativas.

A fin de determinar el riesgo de confusión que pudiera producirse entre las marcas MEGA y MEGA JET, se debe analizar si verdaderamente existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si las marcas en conflicto son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y sin afectar el derecho de exclusiva de terceros.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente, en sus sentencias sobre la materia, ha mencionado las reglas que deben ser consideradas para determinar la existencia del riesgo de confusión, las que según el tratadista Breuer Moreno expresan que:

⁹ AREÁN Lalín Manuel y otros. “COMENTARIOS A LOS REGLAMENTOS SOBRE LA MARCA COMUNITARIA”. Editado por la Universidad de Alicante. Primera edición. 1996. España. Pág. 102.

¹⁰ CAVELIER Germán “MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO” Editorial Temis. Bogotá 1962. Pág. 190.



- “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y SS.)”¹¹

El cotejo de todo tipo de marcas, debe realizarse en conjunto, sin descomponer los signos en conflicto para establecer similitud, pues lo importante es tener una visión global de todos los factores integrantes de la marca con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica; la visión de conjunto se da por la impresión que el consumidor tiene sobre la misma.

En la comparación debe emplearse el método de cotejo sucesivo; no cabe realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en forma individualizada o por separado.

En lo referente a la similitud general entre dos marcas, se deben observar los elementos semejantes existentes entre ellas, para percibir el riesgo de confusión.

La marca denominativa o llamada también verbal, utiliza expresiones que se componen por una o varias letras, que integran un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual. En sentencias anteriores se ha manifestado que:

“La marca denominativa, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene expresión lite-

*ria y que se aprehende por los sentidos de la visión y del oído y se comunica mediante el lenguaje.”*¹²

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas recomendadas por la doctrina para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas:

“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”

“...han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”

“...la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”

*“...en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”*¹³

¹¹ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia del 10 de abril del 2002. **Proceso N° 01-IP-2002.** Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. N° 633 de 17 de enero de 2001.

¹² **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 10 de abril del 2002. **Proceso N° 01-IP-2002.** Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 786 de 24 de abril del 2002.

¹³ **FERNÁNDEZ Novoa Carlos.** “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.



El examen de los signos es de competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

4.4. Partículas de uso común en la conformación de signos marcarios.

En la conformación de una marca su creador podrá valerse de determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, que por ser tales, no pueden ser objeto de dominio absoluto por persona alguna, por lo que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está facultado legalmente para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en el diseño de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no generar confusión.

Al realizar el examen comparativo de marcas que contienen partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales pertenecientes al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella.”

(...)

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplica en el cotejo. Y por ello se

ha dicho que esos elementos de uso común son marcarriamente débiles.”¹⁴

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente:

“La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro...”.

“Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.”¹⁵

De todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 y además el signo no deberá

¹⁴ OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS” Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2002. Pág. 191.

¹⁵ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de julio del año 2003. **Proceso N° 39-IP-2003**. Marca: “& mixta”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, N° 965 de 8 de agosto del 2003.



estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada 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, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.

CUARTO: Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna. Se consideran semejantes las marcas cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir.

QUINTO: La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta

que partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

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 fallo en el proceso interno N° 2001-00256 (7310), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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 a.i.



