



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	Pág.
<b>Proceso 69-IP-2004.-</b> Interpretación Prejudicial del artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 81, 83 a), 95 y 96 de la misma Decisión. Proceso Interno N° 2002-00133 (7887). Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED. Marca: DERBY (mixta) .....	1
<b>Proceso 81-IP-2004.-</b> Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a) y h), 83 literal a), y 95, inciso segundo, 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. Parte actora: sociedad VIÑA CONCHA Y TORO S.A. Caso: marca "SANTA EMILIA mixta". Expediente Interno N° 6840-M.L. ..	10
<b>Proceso 88-IP-2004.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal b) 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° 2001-00376 (7619). Actor: "Gaseosas Posada Tobón S.A.". Marca figurativa: "Figura de Botella" .....	20

### PROCESO N° 69-IP-2004

**Interpretación Prejudicial del artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 81, 83 a), 95 y 96 de la misma Decisión. Proceso Interno N° 2002-00133 (7887). Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED. Marca: DERBY (mixta).**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de agosto del año dos mil cuatro.

#### VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio N° 0849, de fecha 4 de junio de 2004, del Consejo de Estado de la República de Colombia,

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 2002-00133 (7887).

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 14 de julio de 2004.



Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

### 1. Las partes

La actora es la sociedad **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**.

Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Como tercero interesado actúa la sociedad **COMPañÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. (COLTABACO)**.

### 2. Determinación de los hechos relevantes

#### 2.1. Hechos

EL 4 de febrero de 2000, la sociedad COMPañÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. (COLTABACO) solicitó el registro de DERBY (mixta) para productos de la clase 34 ("*Tabaco; artículos para fumadores; cerillas*"). Dentro del término legal, BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED formuló observaciones al registro, fundamentándose en las semejanzas existentes entre el signo cuyo registro como marca se solicita y sus MARCAS GRAFICAS, para el mismo tipo de productos, registradas en Bolivia y Ecuador.

El 25 de agosto de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 21185 declaró infundada la observación presentada y concedió el registro de DERBY (mixta), argumentando que no se había demostrado la existencia de los registros de la MARCA GRAFICA en Bolivia y Ecuador; por tanto no podía hacerse un estudio de confundibilidad. La actora interpuso recursos de reposición y apelación, pero en ambos se confirmó la Resolución 21185.

#### 2.2. Fundamentos de la demanda

La actora alega violación del artículo 93 de la Decisión 344, pues ésta norma reconoce "la posibilidad de formular oposiciones ..." y que estas oposiciones "obligan a la Administración a aplicar su contenido sustancial y reconocer los derechos existentes en cabeza de sus titulares en otros países, debiendo negar el registro de las marcas objeto de la oposición".

Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro, desconoció derechos de la demandante y contravino nor-

mas comunitarias al no reconocer la existencia de los registros de las MARCAS GRAFICAS y al no comparar correctamente las marcas en conflicto. Los certificados 6397-C y 93135 contienen los registros en Bolivia y Ecuador, respectivamente, de las MARCAS GRAFICAS, aún vigentes.

La existencia de DERBY (mixta) y la MARCA GRAFICA generarían riesgo de confusión en el público, y al hacerse la comparación debe tomarse en cuenta aquellos grafismos incorporados a los signos. Señala el demandante que la MARCA GRAFICA está absolutamente contenida en DERBY (mixta). Así pues, DERBY está incurso en una causal de irregistrabilidad porque es idéntica a la MARCA GRAFICA.

#### 2.3. Contestación a la demanda

##### 2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, fundamenta su defensa en que su actuación fue completamente justa, pues siguió los criterios jurisprudenciales y doctrinales en materia marcaria. Señala que aunque son similares, las marcas en conflicto no son confundibles entre sí. Además indica que es usual encontrar en productos amparados por la clase 34, figuras de animales y franjas. La distintividad de DERBY (mixta), se basa en los colores utilizados.

##### 2.3.2. De la Compañía Colombiana de Tabaco S.A.

Aunque reconoce que los gráficos son similares, señala que tiene derecho a utilizar el mismo en su marca, pues fue quien primero lo registró en Colombia. Incluso ya tenía registrada en Colombia "DERBY + GRAFICA", por lo que considera que los fundamentos del actor, carecen de razón.

#### CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resul-



ten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en el presente caso, procede la interpretación del artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitado; además se interpretarán de oficio los artículos 81, 83 a), 95 y 96 de la Decisión 344.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

#### **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;*

*(...)”.*

##### **Artículo 93**

*“Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga*

*legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.*

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

##### **Artículo 95**

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

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

##### **Artículo 96**

*“Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”.*

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

#### **I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA**

El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca como: *“Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”.*



Así mismo, el citado artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado:

La **perceptibilidad** es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La **distintividad**, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: *“El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”*. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27).

La **susceptibilidad de representación gráfica**, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: *“La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras*

*o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”* (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77).

## II. MARCAS GRAFICAS Y MIXTAS

En razón de la composición de los signos en conflicto, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas gráficas y mixtas.

Las marcas gráficas son signos visualmente perceptibles que se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual.

La jurisprudencia de este Tribunal ha señalado los tipos de éstas: *“las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen de la representación del signo distintivo, representación que se puede lograr a través del conjunto de líneas, dibujos, colores; las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto, y que es también el nombre con el que se solicita la marca ...”*. (Criterios extraídos de la Interpretación Prejudicial N° 09-IP-94, sentencia emitida el 24 de marzo de 1995, caso marca “DIDA”. Véase G.O.A.C. No. 180 del 10 de mayo de 1995, y JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, página 90).

La marca mixta es, según lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, aquella compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Igualmente ha puesto de relieve la jurisprudencia del Tribunal el hecho de que el elemento denominativo *“de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.”* (Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 04-IP-88, caso “DAIMLER”, de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O.A.C. N° 39 del 29 de enero de 1989, así como en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo I, p. 171).



Corresponde al juez consultante determinar cuál de los elementos, gráfico o denominativo, que componen el conjunto marcario es el relevante; dado que es a partir de esa determinación cuando procede el análisis destinado a determinar la registrabilidad del signo.

### III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES Y RIESGO DE CONFUSION. REGLAS DE COMPARACION. COMPARACIÓN DE UNA MARCA GRÁFICA FRENTE A UNA MARCA MIXTA.

El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial, es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344. En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibidos para ser registrados, aquellos signos que 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 misma, pueda inducir a los consumidores a error.

Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal "... *la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente*". (Proceso N° 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA).

En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.

Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: "... *que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos*". (Proceso N° 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA).

De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza por que el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos. La segunda, la indirecta, caracterizada por que el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

Por tanto, de existir semejanza entre un signo pendiente de registro y una marca ya registrada o entre dos marcas, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca, o una marca con la otra.

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

En el caso de autos, al confrontarse los signos en conflicto a fin de determinar la confundibilidad, la comparación habrá de hacerse tomando en cuenta los signos en su totalidad enfatizando principalmente en su elemento gráfico, atendiéndose a la impresión gráfica de conjunto que estos causen en el consumidor o usuario medio del tipo de producto o servicio de que se trate. Por tanto, la comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que cada uno de ellos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria de sus destinatarios. Es decir, la valoración deberá hacerse sin descomponer la



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

A propósito del juicio de similitud visual entre signos gráficos y mixtos, cabe citar la orientación de la doctrina, según la cual, a diferencia de las marcas nominativas, las gráficas “son fácilmente reconocidas por todos los consumidores (incluidos los analfabetos y los niños) porque las mismas no necesitan ser traducidas en términos lingüísticos...”. Por otra parte, la doctrina también destaca que “aunque sea posible mostrar un cierto número de diferencias entre las marcas gráficas confrontadas, éstas han de considerarse semejantes cuando suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores”; y que, en el caso de que los signos gráficos en conflicto evoquen un concepto idéntico o semejante, la idea evocada en las figuras será el elemento central de la comparación, ya que el “concepto representado por las marcas prima o prevalece sobre los elementos gráficos que componen cada una de las marcas comparadas...” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., pp. 226 a 229). El juez consultante deberá determinar si al compararse el signo mixto con el gráfico, en el primero puede considerarse como elemento principal el elemento denominativo lo cual serviría, a su criterio, para eliminar el riesgo de confusión.

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

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

tos o servicios identificados por los signos en disputa.

El mencionado tratadista ha manifestado en relación a la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, lo siguiente:

*“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 marcario, 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”.*



#### IV. DE LAS OBSERVACIONES AL REGISTRO

Las observaciones al registro de una marca tienen lugar dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación. Según el artículo 93 de la Decisión 344, la observación la puede realizar cualquier persona que tenga legítimo interés, por ejemplo quien se siente perjudicado, quien es titular de una marca registrada, quien goza de un derecho de prioridad dentro del país en el que se solicita el registro o en un País Miembro diferente de donde se solicite el registro.

El artículo 95 de la Decisión citada establece que admitida la observación, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente, dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la notificación; vencido este plazo la autoridad administrativa decidirá sobre estas observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo que notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

La administración no sólo evalúa las observaciones, sino que analiza el signo a registrarse frente a las causales de irregistrabilidad comprendidas en los artículos 82 y 83, además de verificar que el mismo reúna los requisitos del artículo 81.

El Tribunal se ha referido al alcance del artículo 96 de la Decisión 344, en los siguientes términos:

*“La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.*

*No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca.*

*Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe*

*reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83.*

*Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.*

*Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del mismo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido. El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas”. (Proceso 4-IP-2001, sentencia de 2 de mayo de 2001. G.O.A.C N° 686 de 10 de julio de 2001).*

En síntesis, el examen de registrabilidad es una obligación de la administración y no puede omitirlo bajo ninguna circunstancia. Tal atribución, concedida a la Oficina Nacional Competente, está dirigida a conocer, analizar y dictaminar si el signo se encuentra frente a una de las causales establecidas en la norma comunitaria y debe corresponder a una conducta rigurosa y responsable del administrador en la aplicación de las normas, a fin de establecer si el signo está o no contenido en las prohibiciones legales.

#### V. IRREGISTRABILIDAD DE GRÁFICOS DE USO COMÚN EN CIERTO TIPO DE PRODUCTOS

Al igual que las expresiones denominativas, un dibujo o gráfico puede constituir marca. Este dibujo, figura o gráfico, si consistiese en la repre-



sentación simple del género de productos o servicios a los que identificará la marca, debe tener otros elementos que la hagan distintiva o se constituirá en un signo débil.

En este sentido, la debilidad de las marcas figurativas puede derivar de *“su carácter de uso común en la clase, por representar productos incluidos en dicha clase, o bien por existir muchas marcas en ella que representan un mismo objeto. Es en estos casos en los que no podrá pretenderse un monopolio, pero no sólo por el hecho de ser una marca figurativa”*. (Otamendi, Jorge. *Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p. 35*).

En cambio, cualquier elemento figurativo que represente un género de productos o servicios, o sea descriptivo del mismo, podrá ser registrable cuando contenga elementos arbitrarios o caprichosos que le den originalidad, es decir, fuerza distintiva suficiente para funcionar como marca. (Proceso 6-IP-03, marca “FINOLIGHT”).

En el caso de autos se alega la legalidad de la similitud entre la marca mixta y la marca gráfica confrontadas, en razón de que para el producto que amparan, cigarrillos, es normalmente utilizado ese tipo de gráficos. Así pues, asimilando esto a lo señalado ya por este Tribunal sobre las designaciones comunes o usuales, un gráfico podría considerarse como común o por estar contenido en varias marcas —lo que implica su posibilidad de registro— o, porque evocan el producto, el servicio o alguna característica de éstos. El uso de ciertos gráficos en una clase determinada de productos o servicios, puede brindar al signo la característica de “débil”, y será admitido a registro, en tanto en cuanto no induzca a confusión a los consumidores con respecto a marcas previamente registradas. Si este tipo de denominaciones se encuentran acompañadas de algún otro elemento, en el examen de registrabilidad se deberá verificar si aquel tiene un “poder diferenciador” que le brinde la debida distintividad al signo. (Criterio desarrollado en base al concepto de Designaciones comunes o usuales, contenido en la interpretación prejudicial del Proceso 12-IP-01, marca “MISS BOLIVAR”, de 5 de septiembre de 2001).

El Juez nacional consultante deberá entonces determinar en primer lugar, si ciertamente para los cigarrillos se utiliza un tipo de gráficos que resultan comunes a las diferentes marcas de

este producto, existentes en el mercado. En base a esto, aplicar los criterios expuesto para verificar si el signo mixto registrado, “DERBY mixta”, se halla comprendido dentro de las características de los gráficos comunes o usuales, y sí es susceptible de protección marcaria; o si realmente representa una reproducción de la “MARCA GRAFICA” anteriormente registrada, lo que ocasionaría la nulidad del registro del signo mixto.

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

**CONCLUYE:**

**Primero:** Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

**Segundo:** No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada y destinada a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

**Tercero:** Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo gráfico previamente registrado y el signo mixto registrado con posterioridad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos.

**Cuarto:** En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario, por lo general, será el denominativo, vista su rele-



vancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

En el caso de autos, al tratarse de un signo mixto frente a un signo figurativo, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráficos, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

**Quinto:** Los signos visuales o gráficos, que son usualmente utilizados para identificar cierto tipo de productos o que guardan relación directa con los productos o servicios a los que protegen, pueden ser considerados comunes o usuales. Para la registrabilidad de aquellas descripciones generalmente impedidas de protección marcaria, deberá el juez consultante analizar y determinar según su criterio, si se encuentran acompañadas de algún otro elemento que pueda brindarle una distintividad propia.

**Sexto:** El examen de registrabilidad es practicado por la oficina nacional competente de oficio o como resultado de observaciones presentadas por quien ostenta la calidad de legítimo interesado. Sólo luego del análisis correspondiente se concederá o negará el registro de la marca.

La Oficina Nacional Competente, debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro.

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

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

Walter Kaune Arteaga  
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
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 N° 81-IP-2004**

**Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a) y h), 83 literal a, y 95, inciso segundo, 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.  
Parte actora: sociedad VIÑA CONCHA Y TORO S.A. Caso: marca "SANTA EMILIA mixta". Expediente Interno N° 6840-M.L.**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** San Francisco de Quito, dieciocho de agosto del año dos mil cuatro.

**VISTOS**

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los "artículos 81, 82 literales a) y h); 83 literal a) y segundo inciso del artículo 95 de la Decisión 344" de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 26 de julio de 2004; y,

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

**1. Demanda****1.1. Cuestión de hecho**

El apoderado de la empresa VIÑA CONCHA Y TORO S.A. alega en su demanda que "En la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 398 ... apareció publicado el extracto de la solicitud No. 86158, correspondiente a la solicitud de registro de la marca 'SANTA EMILIA y diseño de etiqueta', presentada por la compañía ecuatoriana TESALIA S.A., con la cual se pretende proteger: Cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas: con exclusión de los vinos sin alcohol (clase 33) sic; los jugos de frutas y las bebidas a base de jugos de frutas. Clase internacional No. 32"; que "El 12 de febrero de 1999, a nombre de VIÑA CONCHA Y TORO S.A., presenté oposición (sic) contra el registro de la denominación 'SANTA EMILIA y diseño de etiqueta', fundamentado en la confusión que puede originar la coexistencia

de dicha marca, con la marca de fábrica 'SANTA EMILIANA', de propiedad de mí representada, inscrita ... el 19 de enero de 1983, la misma que protege: 'todos los artículos incluidos en la clase internacional 33, especialmente vinos' "; y que "El 29 de Octubre de 1999, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, notificó a las partes, con la resolución No. 97 3999, del 25 del mismo mes y año, por la cual rechazó la oposición (sic) de VIÑA CONCHA Y TORO S.A., y ordenó 'conceder el registro de la denominación solicitada' ".

**1.2. Cuestión de derecho**

Según el consultante, la actora sostiene que "la denominación 'SANTA EMILIA' solicitada por TESALIA S.A. no es distintiva y está destinada a identificar productos similares a los protegidos por la marca de su propiedad 'SANTA EMILIANA' y que su registro estaría prohibido por el artículo 82, literales a) y h) y en el Artículo 83 literales a) (sic) de la Decisión 344".

El apoderado de la actora, a propósito de la presunta violación de los artículos 81 y 82, literal a, de la Decisión 344, sostiene que "Es increíble por decir lo menos, que el Director, al momento de expedir la resolución, no haya encontrado que entre las marcas 'SANTA EMILIANA' y 'SANTA EMILIA' existe una manifiesta similitud gráfica y fonética, pues la marca solicitada 'SANTA EMILIA' se encuentra íntegramente en la marca de fábrica 'SANTA EMILIANA', de mi representada ... lo que ha hecho la compañía ecuatoriana ... es eliminar de la marca registrada la terminación 'NA' para disimular el parecido, naturalmente sin conseguirlo, por lo que estas (sic) no deben coexistir en el mercado, pues de hecho generarán un gran riesgo de confusión"; que "la percepción de la marca 'SANTA EMILIANA' quedaría impregnada en la mente del consumidor o de los medios comerciales,



quienes asociarían con una marca que contenga elementos tan similares como lo tiene la denominación 'SANTA EMILIA'; que "el examinador no confrontará los dos signos y peor aun (sic) se detendrá en las diferencias de los mismos, sino que deberá determinar si el recuerdo que quede impregnado en su mente de la marca registrada presenta confusión con la marca solicitada para registro"; que "La resolución impugnada no toma en consideración que cuando una marca es mixta, esto es, compuesta de una parte denominativa y otra gráfica, es necesario determinar cuál de los dos elementos (si el denominativo o el gráfico) es el que predomina en el conjunto marcario ... por lo general, es la parte denominativa la que tiene mayor relevancia, pues la palabra es el medio más importante para comunicarse y el medio para pedir por un determinado producto"; que "La persona que pretenda adquirir una botella de vino (sin alcohol), necesariamente tendrá que pedir por un producto individualizado y, más concretamente por su denominación característica, en el presente caso por 'SANTA EMILIA' y no por una etiqueta de irrelevantes diseños que no le otorgan distintividad alguna"; que "para examinar el riesgo de confusión que puede provocar una marca mixta, con respecto de una marca meramente denominativa, debe determinarse cuál es el elemento predominante o la dimensión característica de la marca mixta y es ese elemento, que por lo general será el denominativo, el que tendrá que ser confrontado con la marca oponente"; y que "el Director se ha limitado a señalar que el 'logotipo' que se acompaña a la denominación SANTA EMILIA le otorga suficiente distintividad. Pensar de esta manera lo único que hace es fomentar la piratería de marcas, sobre todo extranjeras ...".

En cuanto a la presunta violación del artículo 82, literal h, de la Decisión 344, la actora sostiene que "La referida solicitud 'SANTA EMILIA' ... debió ser rechazada ... porque pretende amparar productos de la clase 32, entre otros: 'vinos sin alcohol...', pero del análisis de la etiqueta se desprende que se trata (sic) 'UNA AGUA MINERAL MEDICINAL' producto este que se encuentra encasillado en la clase 5, pero en ningún caso en la clase 32"; que "Resulta evidente el engaño al público y a los consumidores que se produciría al comercializar una botella de VINO sin alcohol, en cuya etiqueta se indique que el contenido es 'AGUA MINERAL MEDICINAL'"; y

que "La etiqueta solicitada para registro engañaría al público sobre el empleo efectivo y real del producto, que necesariamente tendrá que ser un vino u otra bebida no alcohólica".

En lo que concierne a la presunta violación del artículo 83, literal a, de la Decisión 344, la actora argumenta que "Entre las marcas 'SANTA EMILIANA' de VIÑA CONCHA Y TORO S.A., y 'SANTA EMILIA' de TESALIA S.A., existe semejanza capaz de inducir al público a error ... Existe un registro previo. Las marcas en controversia están destinadas a proteger productos similares, pues en el un caso (sic) se trata de un 'vino sin alcohol', encasillado en la clase 32, mientras que la marca de mi mandante ampara 'vinos de la clase 33'"; que "El Director Nacional de Propiedad Industrial ... no se dio la molestia de verificar si es verdad que la compañía TESALIA S.A., tuvo o no un registro en el año 1936, particular que no se puede demostrar, pues no existe un registro en esta fecha para la marca 'SANTA EMILIA' y menos aún para proteger productos de las clases internacionales No. 32 o 33"; que "bajo ningún concepto se podría calificar de notoria, menos aún de renombrada, a un 'logotipo', nada original ni creativo, que contiene la denominación 'SANTA EMILIA'"; y que "El hecho de que TESALIA S.A. haya registrado o usado la controvertida denominación 'SANTA EMILIA', para distinguir una AGUA MINERAL MEDICINAL, en nada le legitima para ahora solicitar el registro de esa marca, para identificar, entre otros, cerveza, aguas minerales ... con exclusión de los VINOS sin alcohol (Clase 33), los VINOS ... son considerados como bebidas alcohólicas, y si no tienen grado alcohólico, se encasillan en la clase 32 ...".

Finalmente, en cuanto a la presunta violación del artículo 95, inciso segundo, de la Decisión 344, se afirma en la demanda que "La resolución administrativa, por la cual se decidió sobre las observaciones y se concedió el registro de la marca solicitada, carece de una 'debida motivación', pues no se analizó que el elemento característico de la marca impugnada no es un conjunto de trazos y diseños irrelevantes, sino las palabras 'SANTA EMILIA', las cuales vulneran el derecho de exclusividad que mi representada tiene sobre la marca 'SANTA EMILIANA', por lo cual se puede afirmar que los hechos considerados por el Director Nacional de Propiedad Industrial son falsos e infundados".



## 2. Contestación a la demanda

**2.1.** Informa el consultante que el "Director Nacional de Propiedad Industrial en su contestación se limitó a negar pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, y a sostener los fundamentos de la resolución".

Del escrito remitido por el mencionado Director Nacional, se desprende que "TESALIA S.A., solicitó el registro e inscripción de la denominación SANTA EMILIA Y DISEÑO ETIQUETA, destinada a proteger productos de la Clase Internacional N°32. Por otro lado CERVECERÍA POLAR C.A., presentó la primera observación al registro de la denominación en referencia, ya que posee registradas en varios países del mundo y especialmente del Pacto Andino las denominaciones POLAR y BOCK, para proteger productos de diversas clases internacionales, según afirma el observante, dichas denominaciones contienen un elemento gráfico muy similar al que se pretende registrar en el presente trámite. Por otro lado VIÑA CONCHA TORO (sic) S.A., presentó una segunda observación al registro de la denominación en referencia, ya que posee el registro de SANTA EMILIANA, para proteger todos los productos de la Clase Internacional N° 33, especialmente vinos"; que "La marca solicitada es distinta de las denominaciones observantes, ya que no hay similitud en los campos gráfico-visual, ni fonético-auditivo, por lo que no se produciría dilución de la fuerza distintiva respecto de la marca observante"; que "La empresa solicitante ha demostrado dentro del proceso ser la titular del logotipo que pretende registrarse desde el año de 1936 fecha en la que consta en los documentos adjuntos al expediente y comprueba que dicho logotipo ha sido utilizado por el lapso de muchos años, acompaña la diversidad de marcas registradas por dicho titular, adquiriendo el signo el carácter de ser una marca de alto renombre, es decir goza de gran renombre adquirido por un elevado prestigio conseguido a través de los años, además de poseer una calidad altamente reconocida en los productos elaborados por esta empresa"; y que "En la marca de alto renombre no debe aplicarse el principio de la especialidad, ya que en virtud del alto grado de uso y penetración en el mercado rompiendo (sic) la clase internacional para lo que se pretende registrarse (sic)".

**2.2.** Informa también el consultante que el señor "delegado del Procurador del Estado, contestó en los siguientes términos: ... le corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada; limitándose a señalar casillero para supervisar el desarrollo del proceso".

**2.3.** El consultante agrega que "La compañía TESALIA S.A. no compareció al proceso y fue declarada en rebeldía".

**2.4.** Finalmente, obra en autos un escrito remitido por el "Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual", en el cual se alega lo siguiente: "Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda ... Me ratifico en la Resolución N° 973999 ... pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional".

## CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los "artículos 81, 82 literales a) y h); 83 literal a) y segundo inciso del artículo 95 de la Decisión 344" de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 16 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a) y h), 83 literal a, y 95, segundo párrafo, de la



Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son los siguientes:

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

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

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

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(...)

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

(...).”

**“Artículo 83.-** 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 95.-** Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causas del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

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

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

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

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error y confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distinga. En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado.

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

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

En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. Esta apti-



tud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa; además, el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento de dicho registro a todo signo que no pueda ser considerado como marca por no cumplir con los citados requisitos.

## II. De las marcas denominativas y mixtas

En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar.

Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico,

definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenecan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente:

“el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Fundamentos de Derecho de Marcas*; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240).

## III. De la marca derivada

A propósito de la figura de la marca derivada, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “... en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, *a fortiori* se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente



adquirido. Estas 'marcas derivadas' –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada” (Sentencia dictada en el proceso N° 84-IP-2000, del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “KRYSTAL”).

#### IV. De los signos engañosos

El literal h del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro como marca de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.

Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo, no en su relación con signos de terceros sino con los productos o servicios que constituyan su objeto, induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo, falsea las condiciones de competencia en el mercado.

En diversas ocasiones, el Tribunal ha sostenido que “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos ... se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor ... el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir” (Sentencias dictadas en los expedientes N° 35-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 422, del 30 de marzo de 1999, caso “GLEN SIMON”; y N° 38-IP-99, publicada en la G.O.A.C. N° 419, del 17 de marzo de 1999, caso “LEO”).

Por las razones que anteceden, incurre en la prohibición de registro el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que, en realidad, no posee. Cabe agregar que la prohibición se configura también cuando el signo es parcialmente veraz y parcialmente inexacto. Por ello, en el caso de una marca en que alguno de sus elementos puede inducir a engaño, la marca deberá considerarse engañosa *in totum* y no podrá ser registrada.

#### V. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva.

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumi-



dores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.

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

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común.

En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

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

Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro. La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, de 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”). Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, de 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las



particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

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

Por lo demás, la doctrina advierte que "cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 ... Caso Lloyd)" (BERCOVITZ, Alberto: *"Apuntes de Derecho Mercantil"*, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

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

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

Asimismo, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83,

literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar si existe o no semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro y los productos amparados por la marca ya registrada. A propósito del juicio sobre la semejanza entre los productos, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En segundo lugar, es pertinente la utilización de criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; op.cit., pp. 242 y ss.).

En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor,



mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, "el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado 'consumidor medio' o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ..." (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-94, ya citada).

Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente N° 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso "LISTER", y reiterada en las sentencias correspondientes a los expedientes N° 30-IP-2000, del 1° de septiembre de 2000, caso "AMERICAN BRANDS (mixta)"; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso "MAX-VALL"; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso "DIPLOMATICO"; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso "ACERO DIAMANTE + gráfica"; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso "ALLEGRA"; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso "ECOGEL"), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313, dejó establecido que: "El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos. Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 ... la limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la 'clase del nomenclator' a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la 'especialidad' sólo en referencia a la 'clase' del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos ... Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace

relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se 'evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error'; y en base de esa misma disposición comunitaria con 'una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error' (ALEMÁN, Marco Matías: "Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios"; Bogotá, Top Management, p. 90)".

#### **VI. Del examen de registrabilidad de un signo como marca**

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

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

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad pre-



vistas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto. El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impremitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente N° 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

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

#### CONCLUYE

- 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 *eiusdem*.
- 2° De solicitarse el registro de un signo mixto como marca, caso que haya de compararse con una marca denominativa previamente registrada, el elemento predominante en el conjunto marcario del signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.
- 3° El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquélla, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan precisamente a los ya amparados por la marca registrada.
- 4° No será registrable como marca el signo que pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate. Por tanto, incurre en la prohibición el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de calidades o características que, en realidad, no posee.
- 5° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos o servicios. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado.
- 6° En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.
- 7° A objeto de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante tomará en cuenta su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y los



amparados por la marca ya registrada. A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

- 8° Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones a la solicitud de registro, bien sobre la base de un signo ya registrado como marca y vigente, bien con fundamento en una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros. Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo, sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones. Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del

Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

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

Walter Kaune Arteaga  
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
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 88-IP-2004

**Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal b) 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° 2001-00376 (7619). Actor: “Gaseosas Posada Tobón S.A.” Marca figurativa: “Figura de Botella”.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito, a los diez y ocho 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 Co-

lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio de su Magistrada ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

**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: Gaseosas Posada Tobón S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.

### **1.2. Objeto y fundamentos de la demanda.**

La demandante solicita al Consejo de Estado declarar la nulidad de la Resolución N° 25198 del 29 de septiembre de 1998 por la cual la Superintendencia negó el registro de la marca figura de botella; así como de las Resoluciones N° 01338 de 30 de enero de 2001 y N° 18306 de 31 de mayo de 2001 confirmatorias de la anterior.

Dice la demandante que el 16 de octubre de 1996 solicitó el registro de la marca figura de botella para identificar "cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutos; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas", productos de la clase 32 internacional. Manifiesta que dicha solicitud le fue negada mediante los actos administrativos objeto de la demanda.

La demandante afirma que los actos administrativos que acusa son violatorios de los artículos 134 y 135 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina así como de los artículos 81 y 82 literal b) de la Decisión 344, del mismo Ordenamiento Jurídico.

Alega la actora que las consideraciones que tuvo en cuenta la Superintendencia, para expedir los actos acusados, son producto de una incorrecta apreciación del signo objeto de la solicitud. En efecto, la marca objeto de la solicitud apreciada integralmente, no consiste en la representación usual de un envase como se consideró por la Superintendencia en su examen, todo lo contrario, la inclusión de nervaduras y la colocación de puntos y rayas que semejan un grabado en la parte superior hacen de este producto un artículo novedoso y por lo

tanto con capacidad de distinguirse de otros productos. Adicionalmente, en materia de envases no se puede exigir una originalidad absoluta, porque los envases en todas sus denominaciones, ya sean vasijas, galones, botellas, etc., son el recipiente natural para contener los productos de la clase 32 internacional. De esta forma, toda empresa que produzca y comercialice tal tipo de bienes, ineludiblemente debe envasar su producción en este tipo de contenedores, lo cual hace que el margen de peculiaridad y singularidad no pueda ser absoluto, y solo se pueda limitar a una serie de especificidades como el tamaño, la forma, la combinación y la distribución de figuras geométricas. Siendo así, el envase solicitado como marca tiene la suficiente distintividad, pues lleva al consumidor a que tenga una percepción especial sobre el producto.

### **1.3. Contestación de la demanda.**

La parte demandada defiende la legalidad de los actos administrativos acusados, los que fueron expedidos con fundamento en la normativa vigente en materia de propiedad industrial.

Agrega que: "De conformidad con lo señalado en el artículo 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, correspondiente al artículo 135 literal c) de la Decisión 486, respecto a que "no podrán registrarse como marcas los signos que: (...) b) consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función que dicho producto o del servicio de que se trate; (...)", no es posible acceder al registro del signo figurativo consistente en el diseño de una botella, por carecer de la distintividad necesaria para identificar productos de la clase 32 de la nomenclatura vigente y puede ser considerada como usual, para distinguir tales productos, ya que existen muchas marcas que utilizan dicha figura o figuras similares para introducir en el mercado diferentes bebidas, las cuales no pueden ser concedidas a favor de una sola persona de manera exclusiva dado que otros competidores las necesitan.

Al respecto, es preciso aludir a la interpretación prejudicial que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hiciera dentro del proceso 13-IP-97, con relación a los requisitos de las marcas, en especial, sobre la distintividad de las



mismas, señalando que "La distintividad implica que el signo sea individual y singular diferenciándose de cualquier otro, por lo tanto este signo que se pretende registrar no puede confundirse con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar o de distinguir unos productos iguales o similares, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser distintivo y por lo tanto incumple las funciones de la marca" <sup>1</sup> (Resaltado fuera de texto). Así las cosas, no hubo violación de los artículos y literales referidos en precedencia"

## 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

El Juez Nacional, ante el hecho de que el demandante aduce violación tanto de normas de la Decisión 344, vigentes al momento de presentarse la solicitud de registro de la marca, como de las correspondientes de la Decisión 486 que sustituyeron las de aquella, decide solicitar la interpretación de unas y otras, situación ante la cual el Tribunal determina, siguiendo el criterio ampliamente reiterado en esta materia, que la interpretación debe versar sobre las normas aplicables al caso, que son las de la Decisión 344. En tal virtud la interpretación versará, sobre los artículos 81 y 82 literal b) de la Decisión 344.

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."*

<sup>1</sup> Proceso 14-IP-97 de abril de 1998. Marca FIGURATIVA: "No son registrables como marcas los signos figurativos que por su composición gráfica o por la idea o concepto que transmiten, sean iguales o similares a marcas ya registradas o solicitadas en registro"

#### Artículo 82

*"No podrán registrarse como marcas los signos que:*

*(...)*

*b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate";*

### 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: los requisitos para el registro de las marcas; clases de marcas; irregistrabilidad por constituir el signo una forma usual de los productos o de sus envases o una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio; el signo figurativo y las características para su registrabilidad.

#### 4.1. Requisitos para el registro de marcas.

Los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca, según el artículo 81 de la Decisión 344 son: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. A más de cumplir los mencionados requisitos es necesario que el signo no incurra en alguna de las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal.

La marca posee gran importancia económica por representar un importante activo de la empresa, por ello la normativa nacional y supranacional le brindan una adecuada protección, es así que el Régimen Común de Propiedad Industrial, contenido en la Decisión 344, ampara los intereses tanto de su titular, como de los consumidores.



Respecto de los requisitos para el registro de marcas el Tribunal ha señalado que:

*“El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”.*<sup>2</sup>

#### 4.1.1. La Distintividad.

Es la función primordial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca; posibilita la diferenciación de unos productos o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado y que tienen un diferente origen empresarial; a través de esta cualidad de la marca, el consumidor puede fácilmente realizar la elección de los bienes que desea adquirir.

Sobre el tema la doctrina manifiesta 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.”*<sup>3</sup>

*“Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensan al productor con compras continuadas”.*<sup>4</sup>

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> **BERTONE Luis Eduardo**. “DERECHO DE MARCAS”. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág. 27.

#### 4.1.2. La Perceptibilidad.

Implica que el signo pueda ser captado por alguno de los sentidos, para ello debe tener la facultad de materializarse en el mundo exterior de alguna forma, sin quedarse como una simple idea de su creador. Tal condición le permite al consumidor identificar y relacionar un determinado producto o servicio con un signo.

Partiendo de lo que expresa Otero Lastres, en el sentido de 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*)...”<sup>5</sup>, diremos que la perceptibilidad de la marca posibilita que un signo sea aprehendido por quien lo observe; este requisito permite que el consumidor pueda identificar los productos y servicios amparados con la marca y solicitarlos en el mercado.

Fernández Novoa sobre este aspecto explica que:

*“... 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.”*<sup>6</sup>

#### 4.1.3. Susceptibilidad de representación gráfica.

El signo registrado como marca debe tener la posibilidad de ser representado materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese. La descripción material del signo, permite que el creador de la marca la lleve del campo subjetivo a la realidad.

Al respecto Marco Matías Alemán señala que:

*“La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier*

<sup>5</sup> **OTERO Lastres José**. “REVISTA JURÍDICA DEL PERÚ” Año XLVII – N° 11. Abril – Junio. 1997. Pág. 202.

<sup>6</sup> **FERNÁNDEZ Novoa Carlos**. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Pág. 21 y SS.



*otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados*".<sup>7</sup>

#### 4.2. Clases de marcas.

Las marcas según la doctrina se clasifican de manera general en: DENOMINATIVAS, GRAFICAS y MIXTAS.

La marca denominativa, también llamada nominal, utiliza un signo acústico o fonético y está conformada por varias letras que integran un conjunto pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual; dentro de esta clase de marcas, se encuentran las llamadas sugestivas, que dan una idea acerca de las cualidades o naturaleza del producto al que designan, por otro lado, las marcas arbitrarias, se caracterizan porque su significado no se relaciona con la naturaleza del producto que identifica.

Con respecto de la marca gráfica el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

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

*Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca, esto es, 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. El tercer subgrupo corresponde a 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... Págs. 29 y SS).*

*La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquélla no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino que es una figura o distintivo al que se le da un nombre*".<sup>8</sup>

<sup>7</sup> ALEMAN Marco Matías. "NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS" Editado por Top Management, Bogotá, Pág. 77.

<sup>8</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de marzo de 1995. Proceso 09-IP-94. Marca: "DIDA". Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. N° 180 de 10 de mayo de 1995.

La marca mixta, está compuesta por un elemento denominativo y uno gráfico; presenta un componente principal y otro accesorio; en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, por su tamaño, color y colocación en la gráfica.

#### 4.3. Irregistrabilidad por constituir el signo una forma usual de los productos o de sus envases o una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio.

Las prohibiciones al registro de marcas contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, son de las denominadas intrínsecas o absolutas, y se presentan cuando el signo es incapaz de cumplir funciones de marca según lo determinado por el artículo 81, cabe indicar que a través de tal impedimento se protege de modo principal el interés de los consumidores.

Es tarea exclusiva del examinador con base en lo dispuesto en la norma comunitaria, establecer si realmente el signo pendiente de registro no reúne las condiciones suficientes para ser registrado como marca, o si por sus cualidades puede alcanzar tal calidad.

La causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, opera cuando el signo que se pretende registrar consista exclusivamente en la forma común o usual del producto o de sus envases, lo que implica que para llegar a constituir marca, esa forma usual debe acompañarse de otros elementos que le otorguen distintividad. Sin embargo, cabe aclarar que de obtenerse el registro, la exclusividad en el uso de la marca se extiende únicamente a los elementos que otorgan distintividad al signo y no a la forma básica en si.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del tema aclara lo siguiente:

*"Como envase se califica todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser*



*ofrecidos directamente al público” (Areán Lalín, “La protección de las marcas tridimensionales”, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, Pág. 6).”<sup>9</sup>*

Es indudable que el consumidor identifica al producto, no sólo por el nombre que lo designa, sino también por la forma de presentación de los productos ya que un envase diferente o particular puede cumplir perfectamente con la función distintiva de la marca.

No pueden ser considerados como marcas, los envases de forma habitual para los que se solicita el registro, pues al no reunir condiciones especiales, no serán registrables; sin embargo cuando el envase esté compuesto por elementos novedosos que lo hagan suficientemente distintivo, la Oficina Nacional competente no denegará el registro.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sentencia anterior, ha manifestado lo siguiente:

*“...se entiende que la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica.*

*Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno.”<sup>10</sup>*

<sup>9</sup> **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.** Sentencia del 25 de septiembre de 1998. **Proceso N° 23-IP-98.** Marca: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 379 de 27 de octubre de 1998.

<sup>10</sup> **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.** Sentencia de 12 de diciembre del 2003. **Proceso N° 113-IP-03.** Marca: “FORMA DE BOTELLA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero del 2004.

Un envase de características originales, especiales o ingeniosas, puede considerarse una marca, ya que está destinado a identificar o diferenciar unos productos de otros similares que se ofertan en el mercado; el envase es un cuerpo tridimensional, ya que se trata de un objeto que ocupa las tres dimensiones del espacio, que son alto, ancho y profundo, está dotado de volumen y ocupa un lugar determinado. Dentro del concepto de envase puede incluirse a una gran variedad de objetos que comprenden entre otros, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, etc.

Es válido registrar como marca a un envase, siempre que sea lo suficientemente distintivo, no común u ordinario, es decir, que cuente con características especiales que lo hagan diferente.

Jorge Otamendi agrega lo siguiente:

*“Pero no sólo el envase facilita o permite el acarreo y la conservación, también puede, y es así en muchos casos, constituir una magnífico signo distintivo. Tan sólo recordemos las botellas de Coca Cola...”<sup>11</sup>*

#### **4.4. El signo figurativo y las características para su registrabilidad.**

Para ser registrable como marca un signo debe ser lo suficientemente distintivo, perceptible por cualquiera de los sentidos y susceptible de representación gráfica, además de no incurrir en alguna de las prohibiciones mencionadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha definido a la marca figurativa de la siguiente manera:

*“La marca figurativa, llamada también gráfica, se materializa como un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa, su característica general es que no es pronunciable, puesto que su signo no tiene vocalización, siendo apenas una figura o un*

<sup>11</sup> **OTAMENDI Jorge.** “DERECHO DE MARCAS”. Editado por Abeledo Perrot. Cuarta edición. Argentina. 2002. Pág. 41.



*distintivo al que se le da un nombre y que en sí mismo constituye la marca.*<sup>12</sup>

La doctrina dentro del tema señala lo siguiente:

*“Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y relieves, combinaciones de letras y números por su dibujo especial.”*<sup>13</sup>

## EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

### CONCLUYE:

**PRIMERO:** Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo. Además se debe observar que el signo no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344.

**SEGUNDO:** Es tarea exclusiva del examinador sobre la base de lo establecido por la norma comunitaria vigente contenida en la Decisión 344, establecer si realmente el signo pendiente de registro no reúne las condiciones suficientes para ser registrado como marca, o si por sus cualidades puede alcanzar tal calidad por cumplir con todos los requisitos legales.

**TERCERO:** Las prohibiciones de carácter absoluto para el registro de marcas, son las contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344 y tienen que ver con la imposibilidad del signo

para funcionar como marca, según lo establecido por el artículo 81, cabe indicar que a través de tal impedimento se protege de modo principal el interés de los consumidores.

**CUARTO:** La causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, opera cuando el signo que se pretende registrar consista exclusivamente en la forma común o usual del producto o de sus envases, lo que implica necesariamente que para llegar a constituir marca, esa forma usual debe acompañarse de otros elementos que le otorguen una mayor distintividad.

**QUINTO** Un envase de características originales o especiales, puede considerarse una marca, ya que está destinado a identificar o diferenciar unos productos de otros similares que se ofertan en el mercado; puede ser registrado siempre que sea lo suficientemente distintivo, no común u ordinario, es decir, que cuenta con características especiales que lo hagan diferente.

**SEXTO** La marca figurativa, toma forma material a través de un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa, su característica general es que no es pronunciable, puesto que su signo no tiene vocalización, siendo apenas una figura o un distintivo al que se le da un nombre y que en sí mismo constituye la marca.

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° 2001-00376 (7619), 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 Gene-

<sup>12</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Sentencia de 10 de abril del 2002, **Proceso N° 01-IP-2002**. Marca: “JOHAN MARÍA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 786 del 24 de abril del 2002.

<sup>13</sup> **BERTONE Luis Eduardo**. “DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L.. Argentina 1989. Pág. 240.



ral de la Comunidad Andina, para su publicación  
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga  
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
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.

