



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	Pág.
Proceso 68-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 56, 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que corresponde a la solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Marca: ELEFANTE y figura. Actor: INDUSTRIA PERUANA DEL ACERO S.A. Proceso interno N° 2276-MHM	1
Proceso 90-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2001-00373 (7609). Actor: "THE PROCTER & GAMBLE COMPANY". MARCA: "LAVAMIL CASCADA (mixta)"	12
Proceso 91-IP-2004.- Interpretación Prejudicial del artículo 81 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. Interpretaciones, de oficio, del artículo 82 literal d) de la Decisión 344 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. ACTOR: INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. Marca: "FLEX SYSTEM" (mixta). Proceso interno N° 2002-00106 (7822)	19

PROCESO 68-IP-2004

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56, 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que corresponde a la solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Marca: ELEFANTE y figura. Actor: INDUSTRIA PERUANA DEL ACERO S.A. Proceso interno N° 2276-MHM.

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

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, a través de su

Presidente Doctor Ernesto Muñoz Borrero, recibida en este Tribunal en fecha 16 de junio de 2004, relativa a los artículos 73 literales a), d) y e) y 82 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 81 y 83 literales a), d) y e), 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 136 literales a) y h), 155 literal e) y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con motivo del proceso interno N° 2276-MHM.



El auto de 21 de julio de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

Demandante es la sociedad INDUSTRIA PERUANA DEL ACERO S.A. IPASA y demandados son: el Procurador General del Estado, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y el Director Nacional de Propiedad Industrial y como tercero interesado Industrias Metálicas Asociadas IMAL S.A.

2. Hechos

Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 546-TDCA-2S, de 4 de mayo de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

La sociedad INDUSTRIA PERUANA DEL ACERO S.A. IPASA es propietaria de la marca ELEFANTE Y FIGURA con registro en Perú y en Bolivia; igualmente fue titular de la misma marca en Ecuador para productos de la clase 12, marca que no fue renovada a tiempo, por lo que el 17 de junio de 1991 la demandante solicitó nuevo registro para el signo ELEFANTE Y FIGURA (dibujo de un elefante sobre una lámina de acero) para proteger "hojas de muelle para vehículos automotores", productos de la clase 12. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual, la empresa colombiana INDUSTRIAS METÁLICAS ASOCIADAS IMAL S.A. presentó observaciones con base en su marca IMAL con figura de elefante, registrada en Colombia.

Mediante la Resolución N° 0947507 de 8 de diciembre de 1995, el Director Nacional de Propiedad Industrial, aceptó la observación presentada por INDUSTRIAS METÁLICAS ASOCIADAS IMAL S.A. con base en su marca IMAL con figura de elefante y negó el registro del signo ELEFANTE Y FIGURA para productos de la clase 12.

3. Fundamentos Jurídicos de la demanda

La demandante indica, que dentro del proceso interno contestó a la observación señalando que *"entre ambos signos no hay similitud ni posibilidad de confusión pues la marca de propiedad de mi representada estuvo registrada y protegida en el Ecuador desde hace más de veinte y cuatro (sic) años y que no son aplicables las normas sobre marca notoriamente conocida que alega la contraparte ..."*. Indica que dentro de este mismo trámite, se practicó un examen pericial para determinar si las marcas en conflicto se parecían y si eran aplicables las disposiciones del artículo 73 literales d) y e) de la Decisión 313 sobre marca notoriamente conocida, peritaje que determinó: *"Que las marcas en disputa no guardan ninguna similitud siendo su composición gramatical totalmente distinta y que la diferencia entre ellas es palmaria ... que no existió ni existe la notoriedad que alegó el accionante pues ninguno de los consultados ... logró identificar su logotipo ni relacionarlo con un tipo específico de producto. Por lo tanto, quedó técnica y procesalmente demostrada la inexistencia de la notoriedad alegada por el observante"*.

Sostiene que *"no puede permitir la coexistencia de su marca 'Elefante' y figura y la de IMAL y figura de elefante, pues al estar ambas destinadas a identificar los mismos productos, efectivamente podría llevar a confusión al público ... el olvido involuntario de renovar la marca en el Ecuador no implica que se haya dejado de comercializar productos con ella signados ni que haya dejado de usarse ... se demostró claramente que la marca de mi representada goza desde hace muchos años de una importante presencia en el mercado nacional mientras que la de propiedad del accionante ni siquiera está registrada en el Ecuador como tampoco ha sido ni es usada ni conocida en nuestro país"*. Dice que *"el derecho de mi representada IPASA está basado en la prioridad de la solicitud de registro, no en la notoriedad de su marca. Lo que si se debió discutir en esta fase administrativa ... es si la marca IMAL de Colombia (Imal y figura de Elefante) es una marca notoriamente conocida, ya que esta era la única forma de fundamentar jurídicamente la observación. No habiéndose demostrado su notoriedad ni siendo tal, la observación ... no tuvo fundamento legal alguno"*.

Indica que se ha violado el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, toda vez que *"... la marca en*



que se fundó la observación en mi contra ni está registrada ni se ha solicitado su registro en Ecuador". Asimismo dice que se violó el literal d) del mismo artículo "por cuanto no se ha demostrado la notoriedad de la marca de propiedad del demandado y ésta, de hecho, no es notoria ni puede ser notoria por lo establecido en los presupuestos legales antes precisados y por cuanto la marca de mi propiedad no es ni reproducción, ni imitación, ni traducción, ni transcripción total ni parcial de ningún signo distintivo notoriamente conocido en el Ecuador, ni en el comercio subregional ni internacional y, peor aún, de la marca de propiedad del demandado". Finamente sostiene que se violó el literal e) del citado artículo 83 porque "la marca del demandado no es notoriamente conocida y porque no existe similitud alguna entre ésta y la marca de mi propiedad como así lo establece el examen pericial practicado en la fase administrativa y porque un elemental análisis ... llevará a la misma conclusión".

4. Fundamentos Jurídicos de la Contestación a la demanda:

El Procurador General del Estado, a través de su delegado, contesta la demanda en los siguientes términos: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) legitimidad del acto administrativo impugnado, por provenir de autoridad competente, estar ajustado a derecho y debidamente motivado; (iii) improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal; (iv) caducidad del derecho de la parte actora.

El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, contesta la demanda, oponiendo las siguientes excepciones: (i) legalidad y validez de la resolución impugnada; (ii) negativa de los fundamentos de la demanda; (iii) interpretación prejudicial previa.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda, diciendo: (i) negativa general, pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; y, (ii) legalidad de la resolución N° 0947507.

Industrias Metálicas Asociadas IMAL S.A., interviene como tercero interesado, manifestando que "se hace caso omiso de que el derecho exclusivo sobre un signo distintivo convertido en una marca oponible a terceros por el hecho

de su registro, se conserva y se tiene únicamente mientras ese registro esté vigente y o ya se halle caducado, por su no renovación por su titular dentro del término legal, tal y como ocurrió le ocurrió (sic) a IPASA, además de que tal argumento es una clara confesión de parte que admite la identidad de los elefantes en disputa y de contera contera (sic) admite también, por ser iguales, su obvia confusión".

Sobre el peritaje al que hace referencia la actora, dice que "... lo que no se captó (sic) del peritazgo es que Elefante e Imal, como fue oportunamente dilucidado, no eran la materia del cuestionamiento, ya que ésta se circunscribía a si el signo figurativo representado por el dibujo de un elefante sobre una lámina de acero ... ofrecía en el consumidor riesgo de confusión o error con el signo ya registrado, para la misma clase 12 del nomenclator, representado por el dibujo de un elefante sobre una lámina de acero, cuyo mejor derecho se reivindicaba".

Indica que "sirva como soporte doctrinario a la confusión gráfico visual que se presenta con los signos idénticos en disputa". Sobre el carácter de la notoriedad de la marca, dice que "... no es exacto, que la única causal para que prospere una observación sea la que el signo opositor tenga el carácter de notorio, calificación que no se pidió al ser deducida la observación ...".

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 73 literales a), d) y e) y 82 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 81 y 83 literales a), d) y e), 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 136 literales a) y h), 155 literal e) y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para



la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la nueva solicitud de registro de la marca Elefante y figura se presentó el 17 de junio de 1991, es decir en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto están bajo la normativa de la indicada Decisión 85, por lo que, en virtud a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, se interpretarán de oficio los artículos 56, 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no así los artículos solicitados por el consultante.

El texto de los artículos interpretados es el siguiente:

Decisión 85

“Artículo 56.- Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

“Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

(...)

f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

(...)”.

I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuen-

cia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: *“si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”*. (Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC).

La nueva normativa en lo que concierne a la parte procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que *“La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica”* (Pérez Luño, Antonio-Enrique: *“Seguridad Jurídica”*. En *“El derecho y la justicia”*. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, *“En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las nor-*



mas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos ... el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor... (Aguiló Reglá, Josep: "Derogación". ob.cit., p. 486)". (Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA).

En el caso de autos, la nueva solicitud de registro de la marca ELEFANTE y figura se presentó durante la vigencia de la Decisión 85, por lo que, corresponde a la autoridad nacional competente establecer, de acuerdo a las consideraciones anteriores, la norma aplicable al caso concreto.

II. La marca y los requisitos para su registro

Conforme lo establece el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos intrínsecos o de fondo que debe reunir un signo para que pueda constituirse en marca, son: que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo; características que dan al signo la capacidad 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 identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

Cabe referirse a los requisitos básicos mencionados por el artículo 56 de la Decisión 85, los cuales brindan a la marca las siguientes características:

La novedad, este requisito previsto en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del

Acuerdo de Cartagena, ya no es contemplado a partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No será novedoso un signo que se identifique plenamente con las características del producto o servicio, o con otro signo que se encuentre registrado o que haya sido solicitado con anterioridad.

La condición de novedad o el hecho de que el signo sea nuevo, no se dirige a la inexistencia de su uso anterior, sino a que sea original en relación al producto o servicio que va a distinguir, así como que sea inconfundible con marcas registradas o previamente solicitadas para la misma clase de productos o servicios.

El Tribunal ha manifestado que *"La novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas ... y así lo considera parte de la doctrina. 'Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente'. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño). Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio"* (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

La visibilidad, igualmente este requisito previsto en el artículo 56 de la indicada Decisión 85, ya no se contempla a partir también de la Decisión 311; está dirigido a que el signo pueda ser identificado por los consumidores; la visibilidad busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista. Se constituía en una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos. Se consideran signos visibles, aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un número, a un dibujo o a



un conjunto de dibujos, que sean percibidos por el sentido de la vista.

El requisito de que el signo sea visible frente al consumidor, que exigía la Decisión 85, ha sido objeto de ampliación en las posteriores Decisiones comunitarias relativas al régimen común de Propiedad Industrial, al punto de contemplarse en la actualidad la característica de que el signo sea aprehendido por los consumidores o usuarios a través de cualquiera de los sentidos, sustituyéndose dicho requisito por el de la perceptibilidad. Se ha manifestado al respecto, que al ser la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilados por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera pueda ser asimilada con facilidad.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: *"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 ese 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". LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: *"El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de produc-*

tos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros". (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES).

III. Marcas mixtas

El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas, puesto que tiene relación directa con el caso concreto.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. El Tribunal ha sostenido que, *"en el análisis ... hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ... suscita en el consumidor ..., debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores"* (Fernández-Novoa, Carlos: "Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

La jurisprudencia también dice: *"La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado"*. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado que: *"La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto."*



(Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta).

Estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de proceder a examinar, en el presente caso, cual es el elemento predominante en los signos ELEFANTE y figura e IMAL y figura de elefante.

IV. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, similitudes, reglas para efectuar el cotejo marcario

El artículo 58 de la Decisión 85 contempla en forma conjunta tanto las prohibiciones absolutas como las relativas que impidan la registrabilidad de un signo como marca. En efecto, la prohibición contenida en el artículo 58, literal f), de la citada Decisión, busca fundamentalmente precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes entre sí, por lo que establece la irregistrabilidad como marca de todo signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase. La prohibición anterior se explica por cuanto la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona. El tratadista Jorge Otamendi indica que: *“La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otros”* (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 9).

Cabe reiterar lo señalado por el Tribunal respecto al artículo 58, literal f), ahora interpretado, en el sentido que *“La prohibición del registro de signos confundibles ... protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaría no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado”* (Proceso 02-IP-95, marca: LAURA ASHLEY, publicado en la G.O.A.C. N° 199 del 26 de enero de 1996).

Se puede desprender, en consecuencia, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad y que, la protección de que goza una marca previamente registrada o un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado o reivindicado, se sitúa dentro de la regla de la especialidad, que establece la protección del derecho marcario referido exclusivamente a los productos o servicios de una de las clases del nomenclator internacional de Niza, objeto del registro.

Respecto de la confusión que se busca evitar con la disposición del literal f), del artículo 58, el Tribunal ha entendido que *“... la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”* (Proceso 02-IP-94, marca: NOEL, publicado en la G.O.A.C. N° 163 de 12 de septiembre de 1994).

Igualmente, es importante destacar que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera induce al comprador o usuario a que requiera un producto o servicio determinado, creyendo que está solicitando otro. En este caso la confusión se produce tanto entre los signos como entre los productos o servicios. Por su parte, la confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos o servicios; ya que el consumidor o usuario cree que los productos o servicios que ostentan signos confundibles, tienen un origen empresarial común.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

Con relación a la determinación de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios:



“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”. (Proceso 76-IP-2004, aprobado el 4 de agosto de 2004, marca: ZERIT, citando al Proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). Y respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado 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 tiene 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”. (Proceso 76-IP-2004, ya citado, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

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

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tó-

nica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

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

Reglas para efectuar el cotejo marcario

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, to-



mando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio", Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud es ortográfica, fonética o ideológica entre ELEFANTE y figura e IMAL y figura de elefante.

V. La marca notoriamente conocida y su prueba

La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es *"aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca"* (ob.cit., p. 32). El Profesor José Manuel Otero Lastres, en base a lo señalado precedentemente, define a la marca notoriamente conocida como: *"aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difu-*

sión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio" (Otero Lastres, José Manuel, *"La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario"*, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243).

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo (Proceso 07-IP-96, marca: ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE, publicado en la G.O.A.C. N° 299 de 17 de octubre de 1997).

Asimismo, el Tribunal ha manifestado, en relación a las personas que hayan de tener conocimiento de una determinada marca para que a ella se le otorgue la calidad de "notoria" y la consiguiente protección ampliada, que basta con que se trate del correspondiente grupo de consumidores del producto o servicio al que la marca se refiere. (Proceso 01-IP-87, marca: VOLVO, publicado en la G.O.A.C. N° 28 de 15 de febrero de 1988). También ha señalado que el solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, ya sea dentro de la etapa administrativa de registro o en el ámbito judicial (Proceso 77-IP-2000, marca: PURO VARELA, publicado en la G.O.A.C. N° 690 de 23 de julio de 2001).

El artículo 58, literal g), de la Decisión 85 contempla la causal de irregistrabilidad de signos como marcas cuando *"sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares"*. En relación a la disposición citada, el Tribunal ha manifestado que *"surge la pregunta de ¿quién otorga a la marca su carácter de notoria? No son las partes en un juicio ni sus titulares los que puedan decidir que una marca es notoria, pues esto equivaldría a que la notoriedad se convierta en una autocalificación de cada interesado. La marca notoria es una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. Precisamente por la protección*



jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria” (Proceso 08-IP-95, marca: LISTER, publicado en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996).

VI. Irregistrabilidad por confusión con una marca notoriamente conocida

Como se mencionó anteriormente, el artículo 58, literal g), de la Decisión 85 contempla la prohibición de registro de un signo como marca cuando sea confundible con una marca notoriamente conocida en el País en que se solicita el registro o en el exterior. En consecuencia, la protección especial que se da a la marca notoria se extiende —en caso de haber riesgo de confusión por identidad o similitud entre ella y un signo solicitado a registro— con independencia del lugar en donde ha adquirido tal reconocimiento y de la clase a la cual pertenecen los productos o servicios por ella amparados, ya que la marca notoria protege otros signos destinados a amparar productos o servicios idénticos o similares. En tal sentido la norma contenida en el artículo 58, literal g), de la Decisión 85, protege la marca notoria cuando se trata de productos similares o idénticos y no disímiles o de diversa naturaleza. En todo caso la notoriedad de la marca debe ser probada por quien la alega por ante la autoridad competente.

Así mismo, el Tribunal ha manifestado respecto al artículo ahora interpretado, los siguientes criterios: *“Para que surta efecto esta protección, la marca tiene que ser conocida y registrada en el país o en el exterior. La norma comunitaria, como lo establecen otras legislaciones, no exige que la marca sea usada, basta que sea conocida, conocimiento que pueda devenir por el uso continuo y sistemático de la marca o por la difusión publicitaria de la marca; sin que sea necesario que uso y conocimiento tenga presencia simultánea en la marca notoria. Por lógica debe entenderse que una marca notoria está siendo usada en uno o varios Países, uso que en todo caso y en su oportunidad deberá probarse.*

Entre la marca notoria y los productos que protege debe haber una identidad de tal naturale-

za, que con la sola mención de la marca, el consumidor identifique directa e inmediatamente al producto ... La identidad de productos a los que se refiere la marca notoria deja en la mente del consumidor una impresión de tal naturaleza, que identificada o pronunciada o escuchada la marca, la relación entre ésta y el producto es instantánea e inmediata. Esta asociación signo-producto, en otros casos, es de tal magnitud o influencia en el consumidor que éste difícilmente acepta que con esa marca se puedan comercializar otros productos así sean distintos o disímiles a los ya registrados...

La norma comunitaria protege la marca notoria cuando se trata de productos ‘similares o idénticos’ y no disímiles o de diversa naturaleza. No habría tal protección del riesgo de confusión, por ejemplo, entre marcas iguales que distinguen camisas y automóviles o libros y refrigeradoras”. (Proceso 08-IP-95, ya citado). Estos criterios jurisprudenciales corresponden a la normativa inserta en la Decisión 85 y que es aplicable para el caso de autos.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE

PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos.

SEGUNDO: Conforme al artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,



un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque además, no debe estar incurrido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la Decisión en mención.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada.

La combinación de los elementos denominativo y gráfico al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

CUARTO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca anteriormente registrada o solicitada para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

QUINTO: Corresponde a la Administración o, en su caso, al Juzgador, no estando exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

SEXTO: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad por una colectividad de individuos pertenecientes a un determi-

nado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo, y ha logrado el reconocimiento del mismo.

SÉPTIMO: No podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean confundibles con una marca notoriamente conocida en el País en que se solicita el registro o en el exterior. La protección especial que se da a la marca notoria se extiende —en caso de haber riesgo de confusión por identidad o similitud entre ella y un signo solicitado a registro— con independencia del lugar en donde ha adquirido tal reconocimiento y de la clase a la cual pertenecen los productos o servicios por ella amparados, ya que la marca notoria protege otros signos destinados a amparar productos o servicios idénticos o similares. En tal sentido la norma contenida en el artículo 58, literal g), de la Decisión 85, protege la marca notoria cuando se trata de productos similares o idénticos y no disímiles o de diversa naturaleza. En todo caso la notoriedad de la marca debe ser probada por quien la alega por ante la autoridad competente.

La Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2276-MHM de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO



Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.-** La sentencia que antecede es fiel

*copia del original que reposa en el expediente
de esta Secretaría. CERTIFICO.-*

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

PROCESO 90-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2001-00373 (7609). Actor: "THE PROCTER & GAMBLE COMPANY". MARCA: "LAVAMIL CASCADA (mixta)".

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

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: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

1.2. Objeto y fundamentos de la demanda.

La sociedad CORREDOR MORA PRODUCTOS BÉISBOL S.C.A., solicitó el 29 de marzo de 1999, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta LAVAMIL CASCA-

DA, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional. Publicado el extracto de la solicitud en la respectiva Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentó ninguna demanda de observaciones por terceros dentro del término legal, por lo que se concedió el registro de la marca solicitada.

La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY quien es titular de la marca CASCADE, destinada a distinguir productos comprendidos dentro de la clase 3 de la Clasificación Internacional, pretende obtener la nulidad de la Resolución N° 25660 de 30 de noviembre de 1999, por medio de la cual se concedió el registro de la marca LAVAMIL CASCADA a favor de la sociedad CORREDOR MORA.

La demanda se sustenta en la violación de la norma comunitaria contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la marca LAVAMIL CASCADA es capaz de generar confusión con la marca CASCADE, registrada con anterioridad. Explica que el cotejo entre las marcas debe realizarse con mayor rigor por cuanto los signos amparan productos idénticos, que tienen los mismos canales de distribución y se ofrecen a la misma clientela.

Agrega que a pesar de ser LAVAMIL CASCADA una marca mixta, tanto el término LAVAMIL como el elemento gráfico son irrelevantes para efectos de la comparación ya que la denominación cascada es el factor predominante en la marca; además que de la comparación entre las



denominaciones CASCADA y CASCADE, se evidencia que seis de sus siete letras son comunes y se encuentran colocadas en orden idéntico, que la pronunciación de las palabras es muy semejante y que tienen el mismo contenido conceptual.

1.3. Contestación de la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio expresa que con la expedición de la Resolución N° 25660 del 30 de noviembre de 1999, no se ha incurrido en violación de la normativa vigente en materia de marcas.

El Jefe de la División de Signos Distintivos expidió en forma legal y válida la resolución que concedió el registro de la marca LAVAMIL CASCADA (mixta) a favor de la SOCIEDAD CORREDOR MORA.

Cabe advertir que del examen comparativo realizado entre las marcas CASCADE (denominativa) y LAVAMIL CASCADA (mixta), se evidencia que no se presentan similitudes en los aspectos gráfico y ortográfico, por lo que la marca LAVAMIL CASCADA cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en la normativa vigente en materia de Propiedad Industrial no encontrándose dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

La marca mixta LAVAMIL CASCADA consta de una figura semejante a un óvalo, en su interior se encuentran varias expresiones explicativas acerca del producto, determinando la fragancia, la clase de detergente y el origen empresarial del mismo, en el centro de la figura se encuentra el signo LAVAMIL CASCADA en letra especial, y en la parte inferior se incluyen gráficos.

2. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas, advirtiendo que el artículo 81 se interpreta de oficio por estimarlo pertinente al Tribunal:

DECISIÓN 344

Artículo 81

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente dis-

tintivos y susceptibles de representación gráfica.

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

Artículo 83

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

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

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

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

4. CONSIDERACIONES.

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

4.1. Requisitos para el registro de marcas.

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



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

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

El Régimen Común de Propiedad Industrial, ofrece protección al titular de la marca, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, además tutela el interés de los consumidores a quienes van destinados los productos o servicios, evitando que se genere confusión y garantizando de ésta manera transparencia en el mercado.

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

Dentro del tema el Tribunal ha señalado que:

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

¹ **BERTONE Luis Eduardo.** “DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 14.
² **MATIAS ALEMÁN Marco.** “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73.
³ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 24 de abril del 2002. **Proceso N° 03-IP-2002.** Marca “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 791 de 9 de mayo del 2002.

4.1.1. La Distintividad.

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

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

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

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.⁵

4.1.2. La Perceptibilidad.

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

La doctrina manifiesta que:

⁴ Memorias del Seminario Internacional “LA INTEGRACIÓN, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”. Artículo de **Marco MATÍAS ALEMÁN. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,** 1996, Pág. 186.

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



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

La marca es un bien de naturaleza inmaterial, por ello es indispensable que exista un soporte material, que permita que se exprese la idea que encierra el signo, a fin de que éste pase del campo subjetivo a la realidad y pueda captarse o percibirse.

4.1.3. Susceptibilidad de representación gráfica.

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

Sobre el tema, la doctrina señala lo que sigue:

“La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados.”⁷

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

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

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

⁷ **ALEMAN, Marco Matías.** “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS” Editado por Top Management, Bogotá, Pág. 77.

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

No cumple con el requisito de ser distintivo el signo que no sea apto para diferenciar en el comercio, los productos o servicios de un titular, de otros provenientes de distinto fabricante; la principal función de la marca es la de identificar con claridad productos o servicios en el mercado, permitiendo al empresario tener la certeza de que gracias a los derechos exclusivos obtenidos a través del registro de la marca, nadie podrá hacer uso de un signo idéntico o similar al ya registrado y por tanto no existirá el riesgo de confusión para el consumidor respecto del origen empresarial de los bienes que se ofertan.

Sobre el tema la doctrina señala lo siguiente:

“El criterio fundamental al prohibir el registro de una marca en que sus signos y los productos o servicios que distingue sean idénticos o semejantes a la marca anterior con la que se compara es evitar la confusión en el mercado”⁸

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado al respecto:

“...es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”⁹.

⁸ **BAYLOS Corroza Hermenegildo.** “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Editorial Civitas. Madrid 1993. Pág. 829

⁹ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia del 11 de marzo de 1998. **Proceso N° 14-IP-96.** Marca: “PROMOFERIAS”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 363 del 11 de agosto de 1998.



*“... 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”.*¹⁰

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta; la primera conduce al comprador a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando otro; la confusión indirecta se caracteriza porque el consumidor atribuye, a dos productos o servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad un origen empresarial común.

La similitud entre dos marcas puede ser: ortográfica, fonética o ideológica.

La similitud ortográfica, surge de la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, existe por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir, cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso.

La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

El hecho de que marcas idénticas o similares subsistieran en el mercado, en titularidad de

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

Cavelier expresa que:

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

*“... los signos y marcas que se adopten no deben dar ni el más remoto lugar a confusión en el mercado, ya que para ello cuenta el interesado con una cantidad dilatada de nombres que pueden tomarse de la naturaleza o de la fantasía”*¹¹

4.3. Reglas para el cotejo de marcas. Comparación entre una marca mixta y otra denominativa.

Con el propósito de determinar el riesgo de confusión que pudiera producirse entre las marcas CASCADE (denominativa) y LAVAMIL CASCADA (mixta), se debe analizar si verdaderamente existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si las marcas en conflicto son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y sin afectar el derecho de exclusiva de terceros.

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

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

¹⁰ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 27 de noviembre del 2000. **Proceso N° 101-IP-2002**. Marca: “COLA REAL + gráfica”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 877 de 19 de noviembre del 2002.

¹¹ CAVELIER Germán “MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO” Editorial Temis. Bogotá 1962. Pág. 190.



2. *Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.*
3. *Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.*
4. *Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. ("TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y SS.)¹²*

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

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

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

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

En el presente caso se debe cotejar una marca mixta y otra denominativa, la primera se define como el signo que está conformado por la combinación de elementos de tipo denominativo y gráfico, que en suma deben formar un conjunto marcario capaz de ser distintivo. La marca deno-

minativa o llamada también verbal, utiliza expresiones que se componen por una o varias palabras que integran un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual.

La comparación de las marcas en conflicto determinará si entre ellas existe confusión, que puede ser directa o indirecta; al realizar el cotejo entre una marca mixta y una denominativa, deberá tomarse en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables, además el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, porque es a través de la palabra o denominación, como se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico, por sus características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes.

Para establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca mixta y la denominativa, el Tribunal ha señalado que:

"... se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los disemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio".¹³

De todo lo expuesto,

EI TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y sus-

¹² **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia del 10 de abril del 2002. **Proceso N° 01-IP-2002.** Marca: "JOHANN MARIA FARINA". Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. N° 633 de 17 de enero de 2001.

¹³ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia del 27 de noviembre de 2002. **Proceso N° 101-IP-2002.** Marca: "COLA REAL + GRÁFICA" Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 877 de 19 de diciembre de 2002.



ceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y además el signo no deberá estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

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

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

CUARTO: El juez nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta, las orientaciones doctrinales referidas en esta sentencia, para el cotejo de

las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan.

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° 2001-00373 (7609), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE (e)

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 91-IP-2004**

Interpretación prejudicial del artículo 81 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. Interpretaciones, de oficio, del artículo 82 literal d) de la Decisión 344 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. ACTOR: INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. Marca: "FLEX SYSTEM" (mixta). Proceso interno N° 2002-00106 (7822).

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

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 6 de agosto del presente año, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 18 de agosto del 2004.

1. ANTECEDENTES:**1.1 Partes**

Actúa como demandante la sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Se considera como tercero interesado en el proceso, a la sociedad FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE S.A.

1.2 Acto demandado

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA., mediante apoderado, solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

N° 32457, de 28 de septiembre del 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la aludida Dependencia quien, al resolver el recurso de apelación presentado, revocó la decisión contenida en la Resolución N° 06741, de 28 de febrero de 2001, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió dos "oposiciones" formuladas; una, por la sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344; y otra, por la sociedad FLEXON S.A. con base en las marcas ALMAFLEX, FLEXXIMOVIL, FLEXCARGA, FLEXON, MECANOFLEX y SELECTAFLEX; declarando fundadas dichas "oposiciones" y, negó el registro como marca para la denominación "FLEX SYSTEM" (mixta), solicitado por la sociedad FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE S.A. para amparar productos de la Clase Internacional 20.

Por medio de la referida Resolución N° 32457, se declara infundadas las observaciones propuestas por INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. y FLEXON S.A. y, se concede registro como marca para la denominación "FLEX SYSTEM" (mixta).

Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho de INDUSTRIAS DORMILUNAS LTDA., se ordene a la mencionada Superintendencia que niegue el registro de la marca FLEX SYSTEM (mixta).

1.3 Hechos relevantes

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



a) Los hechos

- El 23 de junio de 1999, la sociedad FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE S.A. presentó solicitud para obtener registro de la denominación "FLEX SYSTEM" (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.¹
- El 28 de julio del mismo año, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 482.
- La sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. formuló observaciones a dicha solicitud, con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 82 literal d) de la decisión 344. Adicionalmente presentó observación al registro, la firma FLEXON S.A., como titular de varias marcas que amparan también productos de la clase 20.
- El 28 de febrero del 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución N° 06741, por medio de la cual declaró fundadas las observaciones presentadas por INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. y la firma FLEXON S.A. y negó el registro para la marca "FLEX SYSTEM" (mixta).

La sociedad FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución N° 06741.

El 20 de junio del 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto mediante Resolución N° 20194, por la cual confirmó la resolución N° 06741 inicial y, concedió el recurso de apelación interpuesto.

- El 28 de septiembre también del 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, al resolver el recurso de apelación por medio de Resolución N° 32457, revocó la decisión con-

tenida en la Resolución 06741, declarando infundadas las observaciones propuestas por INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. y sociedad FLEXON S.A. y, concediendo registro como marca para la denominación "FLEX SYSTEM" (mixta).

b) Escrito de demanda

La sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. manifiesta, por medio de apoderado, que la sociedad FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE S.A. presentó solicitud para el registro de la denominación "FLEX SYSTEM (mixta)", como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional N° 20, respecto de la cual, la firma INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. presentó oposición al registro. La mencionada Superintendencia, con fundamento en aquélla, negó el registro solicitado. Posteriormente, al resolver el recurso de apelación presentado, la mencionada Superintendencia revocó lo resuelto en la Resolución N° 06741 y concedió el registro para la marca FLEX SYSTEM (mixta).

Sostiene que la oposición la fundamentó, por considerar que la marca incurría en la causal de irregistrabilidad establecida por el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Argumenta, además, la violación del artículo 134 de la Decisión 486, expresando que la norma señala que "...la marca goza de distintividad cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios, y cuando en relación con los mismos no constituye un signo genérico ni descriptivo. La marca FLEX SYSTEM, es descriptiva de las características de los productos comprendidos en la clase 20 de la clasificación internacional de marcas, por lo tanto no cumple con una de las condiciones señaladas en la legislación para que sea procedente su registro."

Acusa, por otro lado, la violación del artículo 135 literal e) de la Decisión 486, concordante con el artículo 82 literal a) de la Decisión 344 y, considera que era obligación de la Superintendencia de Industria y Comercio aplicar dicha norma.

Plantea que la marca solicitada "...consiste EXCLUSIVAMENTE, en la unión de un sustantivo y

¹ **Clase 20.-** Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.



un adjetivo, los cuales designan expresamente un producto y una característica esencial de los productos de la clase 20”.

Concluye señalando que “...los signos genéricos y descriptivos son signos de libre uso por parte de fabricantes y productores, por lo tanto la concesión del derecho de exclusiva sobre el signo FLEX SYSTEM, atenta contra la facultad que tienen empresarios y consumidores de usar libremente dicho signo en el mercado.”

En apoyo de sus argumentos refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 27-IP-95; 5-IP-97 y 17-IP-98.

c) Contestaciones a la demanda

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

Sostiene la legalidad del acto administrativo acusado, ya que “...no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias” y, expresa, además, que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Describe antecedentes basados en jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 22-IP-96 y 26-IP-2000, relativos a los requisitos que debe cumplir un signo para ser considerado como marca.

Manifiesta, que “...en el caso que nos ocupa la marca ‘FLEX SYSTEM’ (mixta), además de reunir los requisitos marcarios establecidos, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 ... toda vez que (*sic*) describe en forma directa e indirecta las características de los productos de la clase 20 que pretende amparar; la expresión ‘FLEX SYSTEM’ (mixta) es una expresión catalogada como evocativa o sugestiva y por lo tanto registrable ya que inmediata o directamente no designa ni el producto ni a sus características esenciales.”

Concluye aseverando que “...se trata de una expresión creada por el empresario que le permite ser registrada como marca y por ende con suficiente distintividad, De (*sic*) otra parte, el carácter mixto de ‘FLEX SYSTEM’ que presenta la marca solicitada, el diseño de la etiqueta acompañado de un cisne, desvirtúan aún más la posibilidad remota de que la marca ‘FLEX SYSTEM’ (mixta) sea descriptiva.”

La sociedad FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE S.A., como tercero interesado en torno a la demanda interpuesta, da contestación a la misma por medio de su apoderada, manifestando que se opone a las pretensiones de nulidad de la demandante.

Reitera la naturaleza del signo solicitado, el que afirma que es mixto, aludiendo a textos originados en este Tribunal respecto a este tipo de marcas y, señalando que “...el elemento gráfico de la marca FLEX SYSTEM, es en efecto evocador. El cisne que acompaña a la expresión FLEX SYSTEM, invita a pensar en la tranquilidad, la comodidad, la relajación. Ahora bien, toda vez que el producto que se identifica bajo dicho sello consiste en colchones, almohadas y somieres, es claro que el cisne permite asociar estos artículos con la comodidad, en virtud de su capacidad evocativa”.

Expresa que la marca solicitada no es descriptiva, puesto que “...es indudable que la expresión FLEX SYSTEM no se está refiriendo a la calidad común y genérica del producto que busca identificarse”. Afirma, además, que “...no estaremos ubicados frente a una marca descriptiva sino más bien evocativa, cualidad que no impide el registro del signo en comento”.

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

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se de-



termina la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta. Respecto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, así como los sostenidos por el tercero interesado en esta causa, la sociedad FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE S.A.

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

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio N° 1136, de 27 de julio del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal d) y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; no obstante, este Tribunal determina que procede atender el requerimiento formulado únicamente en lo relativo a la interpretación del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado que la solicitud referente al registro de la marca FLEX SYSTEM (mixta) ha sido presentada el 23 de junio de 1999, esto es, en vigencia plena de la Decisión 344.

Estima conveniente, por otro lado, extender dicha interpretación, de oficio, al artículo 82 literal d) también de la Decisión 344, por cierto concordante con el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 y, además, a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organismo Jurisdiccional.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

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

DECISION 344

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

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

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

(...)

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

DECISION 486

“Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

“En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

“Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.



4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA

Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno de esta interpretación prejudicial, este Organismo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134 literal d) y 135 literal e) de la Decisión 486, por constatar que la solicitud de registro fue presentada, como ya ha sido dicho, el 23 de junio de 1999, en vigencia plena de la Decisión 344.

Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina, que en materia de derecho sustancial el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, en este caso, la Decisión 344.

Al respecto el Tribunal ha señalado que:

“...si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.²

5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO

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

El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales

son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

a) Perceptibilidad

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

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

b) Distintividad

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

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

c) Susceptibilidad de representación gráfica

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

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La

² Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

6. CLASES DE MARCAS

La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre ellas, las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en correspondencia a la estructura del signo.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñaamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

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

Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos.

En estas marcas el elemento denominativo es, como norma general, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico, como ha sido sostenido por la doctrina, cuando por ejemplo se manifiesta que ésta:

“se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad

al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.³

Comparación entre signos denominativos y mixtos

Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

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

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en el artículo 82 de la Decisión 344, ciertos impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas.

Signos descriptivos, genéricos y evocativos

El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y de los descriptivos, está involucrando en esa excepción el registro, entre otros, de los distintivos que designen exclusivamente la calidad, la especie, la cantidad o, que comprendan características usuales del producto o del servicio a ser distinguidos por la marca.

Signos Descriptivos

Con referencia a esta clase de signos el Tribunal ha señalado:

³ **Proceso 4-IP-88**, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. N° 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”. **JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



“La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.⁴

La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos.

Los signos descriptivos son, en consecuencia, aquellos que se refieren, entre otras características, a la cualidad que esencial o primordialmente señala el nombre del producto o del servicio de que se trate.

Respecto de esta clase de signos el Tribunal ha manifestado, adicionalmente:

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

“La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 3-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 189 de 15 de septiembre de 1995).

⁴ **Proceso N° 7-IP-95.** Sentencia de 7 de agosto de 1995. Caso “**COMODISIMOS**”. En G.O.A.C. N° 189, de 15 de septiembre de 1995. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

“Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.”⁵

Signos genéricos

Con el objeto de definir esta clase de signos, los tratadistas han considerado que éstos están constituidos por una expresión, “...que originariamente designa o con posterioridad llega a designar el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación.”. Se ha dicho además:

“...una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio.

“... si se permitiese el registro de signos genéricos se otorgaría al titular un monopolio sobre ese género de productos”.⁶

También se ha manifestado a este respecto:

“Se trata, como su nombre lo indica, de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto”.⁷

La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que

⁵ **Proceso 22-IP-96,** marca: Expomujer. G.O. N° 265 de 16 de mayo de 1997. Cita el proceso 3-IP-95. **JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.** TOMO V. Pág. 358. 1996.

⁶ Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria. Artículo de **Carlos Lema Ledesma.** Universidad de Alicante 1996. Pág. 69 y 70.

⁷ **OTAMENDI Jorge.** Derecho de Marcas. Cuarta Edición Actualizada. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 71.



no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

No se puede componer o conformar una marca con una denominación de uso general, porque se establecería una relación directa entre el nombre y el producto o el servicio que el distintivo ampare. Es preciso tomar en consideración, que la genericidad de un signo debe apreciarse en relación directa con los productos o con los servicios de que se trate, por cuanto una palabra no tiene el carácter de genérica por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. La doctrina ha señalado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto designado, se responde empleando la denominación genérica. Así mismo, se identifica la denominación descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o el servicio de que se trate, la respuesta se manifiesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Una expresión genérica respecto de unos determinados productos, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado propio o inicial, de modo que el resultado sea novedoso y distintivo al ser empleado para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

Es importante mencionar, que desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para identificar el producto o el servicio que se desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para distinguirlo.

La marca denominativa conformada por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma, podría ser registrable el signo que se use para designar productos o servicios distintos de aquellos para los cuales tiene el carácter de denominación genérica.

Signos evocativos

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de

llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor, para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla.

Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que:

“Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio.”⁸

El riesgo de confusión

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un

⁸ **Proceso 50-IP-2003**, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



signo como marca. Así, en el artículo 83 literal a) se establece que no podrá registrarse signos 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 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.

De lo expresado se desprende que la prohibición 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.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión de un signo a registrarse 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.

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de preci-

sar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

C O N C L U Y E:

1. De acuerdo con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.
2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.
3. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

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

4. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican, exclusivamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género,



además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

5. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio que anuncia.

Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados.

6. Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos. 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.
7. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N° 2002-00106 (7822), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

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

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE (E)

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.