



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	Pág.
Proceso 78-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia. Proceso Interno N° 2000-06682 (6682). Actor: ARTURO CALLE CALLE. Marca: PAUL CALLEY (mixta)	1
Proceso 85-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) 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. Proceso Interno N° 2001-00228 (7248). Actor: CREARAMOS LTDA. Marca: DIUSED JEANS (mixta)	8

PROCESO N° 78-IP-2004

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia. Proceso Interno N° 2000-06682 (6682). Actor: ARTURO CALLE CALLE. Marca: PAUL CALLEY (mixta).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, primero de septiembre del año dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en Oficio N° 1057, de fecha 12 de julio de 2004, del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, con motivo del proceso interno N° 2000-06682 (6682).

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Esta-

tuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 18 de agosto de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

El actor es el señor **Arturo Calle Calle**.

Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, y como tercero interesado a la sociedad Wilcos Ltda.

2. Determinación de los hechos relevantes

2.1. Hechos

El 11 de mayo de 1999, a través de apoderado, la sociedad WILCOS LTDA. solicitó ante la Divi-



sión de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca "PAUL CALLEY" (mixta) para amparar productos comprendidos en la clase internacional 25 (Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería).

Publicado el extracto de la solicitud, el señor Arturo Calle por medio de apoderado, presentó oposición con base en su marca denominada "AC ARTURO CALLE" (Mixta) registrada en la clase internacional 25; una vez agotada la etapa de alegatos, la observación se declaró infundada y se concedió el registro de la marca solicitada por la sociedad WILCOS LTDA a través de Resolución N° 28066.

Contra dicha Resolución se presentaron recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales confirmaron la concesión del registro.

2.2. Fundamentos de la demanda

El apoderado del señor Arturo Calle manifiesta que *"si bien es cierto que el signo registrado como marca denominado 'Paul Calley (mixto)' Clase 25 cumple los requisitos de distintividad intrínseca en cuanto que el mismo no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado, ... lo cierto es, que el mismo no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida esta como la actitud del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado a registro o registrado, a favor de un tercero para distinguir productos idénticos o similares"*.

Alega además que *"Si bien es cierto que las marcas denominadas 'ARTURO CALLE' (MIXTA) Clase 25, 'CALLE' (MIXTA) Clase 25 y 'PAUL CALLEY' (MIXTA) Clase 25 NO son idénticas, no significa lo anterior que no sean confundibles, debido a que como se puede apreciar a simple vista, la expresión 'CALLEY' que destaca en la marca 'PAUL CALLEY' es muy similar a la expresión 'CALLE' que hace parte de la marca autónoma 'CALLE' y que destaca en la marca 'ARTURO CALLE' (MIXTA), lo que hace que cotejadas o comparadas las marcas en su conjunto, estas presenten más similitudes que diferencias lo que puede llevar a que el público consumidor se confunda"*.

Concluye manifestando que *"Por lo expuesto, las marcas registradas por el señor ARTURO CALLE CALLE, excluyen cualquier posibilidad*

que un tercero registre marcas confundibles con ellas, en defensa del postulado de la distintividad extrínseca y de los derechos adquiridos previamente por otra persona".

2.3. Contestación a la demanda

2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio.

Arguye que con la expedición de las Resoluciones Nos: 28066 y 07485, proferidas por la División de Signos Distintivos y 11803 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas ni constitucionales ni comunitarias.

Manifiesta además que: *"Cabe advertir que de los documentos obrantes en el expediente N° 99.29067 y contenido de la solicitud de registro de la marca 'PAUL CALLEY' (mixta), presentada por la sociedad Wilcos Ltda, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa"*.

Por todo lo anteriormente señalado solicita, no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por lo tanto, de sustento de derecho para que prosperen.

2.3.2. De la sociedad Wilcos Ltda.

Aduce que *"entre las marcas en conflicto existe una gran diferencia tanto ortográfica, fonética y visual lo que implica que son capaces de coexistir en el mercado sin inducir al público consumidor a error ya que son lo suficientemente distintivas"*.

Señala además que la palabra Calle es un nombre genérico no susceptible de apropiación. Y para finalizar arguye que: *"la marca de mi poderante es totalmente diferente a la opositora pues en su conjunto, fonética como ortográficamente son totalmente inconfundibles"*.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que confor-



man el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

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

Que en el presente caso se interpretarán los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

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

DECISIÓN 344

Artículo 81

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

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

Artículo 83

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

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

(...)

- d) *Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o*

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

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

- e) *Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.*

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

(...)”

Artículo 96

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

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

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

Este Tribunal con base a la definición que el segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344 hace en referencia al concepto de marca; la ha definido en reiteradas interpretaciones como: *“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". (Proceso 1-IP-2002. Marca JOHANN MARIA FARINA, Publicada en G.O.A.C. N° 786 de 24 de abril de 2002)

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

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

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

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

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

La **susceptibilidad de representación gráfica**, permite constituir una imagen o una idea del

signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: "La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados" (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77)

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES Y RIESGO DE CONFUSION. REGLAS DE COMPARACION.

El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial, es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344. En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibidos para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

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

En este sentido, la confusión que se puede presentar entre dos o más signos conlleva a la



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

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

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

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

Este Tribunal ha determinado que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden,

vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

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

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

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

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “... *deberá*



considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes". (Proceso N° 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA).

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, "... que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas". (Proceso N° 68-IP-2002. Ibid.).

III. DEL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

Le corresponde a la Oficina Nacional Competente realizar el examen de registrabilidad, que comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el artículo 81 ya analizados y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.

Respecto del examen en referencia, ha señalado este Tribunal:

"La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, mediante resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado". (Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997. G.O.A.C. N° 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: "EXPOMUJER". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA).

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

IV. PRUEBA DE NOTORIEDAD

La notoriedad de una marca radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene una marca notoria es que sea protegida de manera especial y mejor apreciada con relación a las demás marcas, pues de su misma cualidad "notoria" es que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

Este Tribunal se ha pronunciado sobre la notoriedad y la prueba de la misma en los siguientes términos: *"La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado; así lo determina el artículo 84 de la Decisión 344. Corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos, para lo cual el ordenamiento comunitario establece los criterios del artículo 84". (Proceso 76-IP-2000. Marca: "Fiberglass". Publicada en Gaceta Oficial No. 633, el 17 de enero de 2001)*

Por tanto, la carga de la prueba de notoriedad corresponderá a quien la alegue, a quien le corresponderá servirse de los medios procesales que estén previstos en el derecho nacional para este efecto.

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

CONCLUYE:

Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de



distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que el signo no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Tercero: El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá posteriormente a la realización del examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, y los que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial.

Cuarto: La Oficina Nacional Competente debe necesariamente llevar a cabo el examen de registrabilidad del signo que se quiere registrar como marca, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro.

Quinto: La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprove-

chamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia.

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

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.



PROCESO N° 85-IP-2004

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) 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. Proceso Interno N° 2001-00228 (7248). Actor: CREARAMOS LTDA. Marca: DIUSED JEANS (mixta).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, primero de septiembre del año dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los "Artículos 81 (hoy artículo 134 de la Decisión 486), 83 literal a) y b) (hoy artículo 136, literal a) de la Decisión 486), 146 y 147 (hoy artículo 278 de la Decisión 486) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena", contenida en el Oficio N° 1077, de fecha 14 de julio de 2004, del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 2001-00228 (7248).

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 18 de agosto de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

La actora es la sociedad CREARAMOS LTDA.

Se demanda a la **Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia**. El tercero interesado es el señor **HENRY SAENZ VAZQUEZ**.

2. Determinación de los hechos relevantes

2.1. Hechos

Señala el consultante que el señor HENRY SAENZ VAZQUEZ solicitó el registro del signo DIUSED JEANS (mixta) para identificar productos de la

clase 25 ("Vestidos, calzados, sombrerería). Publicada la solicitud, el 27 de septiembre de 1999, la sociedad CREARAMOS LTDA., presentó observaciones con base en su marca registrada USED, para productos de la misma clase, la cual se encuentra en uso y además en vigencia hasta el 8 de octubre de 2006.

Tomando en cuenta las observaciones presentadas, mediante la Resolución 03567 de 28 de febrero de 2000, se negó el registro del signo DIUSED JEANS (mixta).

El señor HENRY SAENZ VAZQUEZ interpuso los recursos de ley, y la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 08733 de 28 de abril de 2000, confirmó la negativa. Sin embargo, al ejercerse el recurso de apelación, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 17025 de 28 de julio de 2000, revocó la decisión anterior y concedió el registro de la marca DIUSED JEANS.

2.2. Fundamentos de la demanda

CREARAMOS LTDA. en su calidad de demandante y de propietaria de la marca USED, alega la violación del artículo 81 de la Decisión 344 "... por falta de aplicación ... al conceder el registro de la marca DIUSED JEANS, ya que dicha marca no cumple con el requisito de distintividad para que sea registrada".

Asimismo, se señala la violación del artículo 83 a) de la misma Decisión pues se considera que DIUSED JEANS (mixta) es susceptible de producir confusión con USED.

También señala el consultante, que el demandante alega la violación de los artículos 146 y 147 de la normativa comunitaria señalada pues "... la Superintendencia de Industria y Comercio no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones de la Decisión 344 sobre registro de marcas".



2.3. Contestación a la demanda

2.3.1 De la Superintendencia de Industria y Comercio

Considera que la marca DIUSED JEANS (mixta) cumple con el requisito de distintividad exigido por el artículo 81 de la Decisión 344 y se ajusta al concepto de distintividad desarrollado por la jurisprudencia de este Tribunal.

Con respecto al riesgo de confusión señala que el mismo no puede ocurrir, pues se trata de una marca mixta frente a una denominativa, y que en la comparación entre ambas debe tomarse en cuenta todo el conjunto y así se observará que no presentan similitudes.

2.3.2 Del tercero interesado

Señala que no hubo violación de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344; pues, en base a lo señalado por la Superintendencia de Industria y Comercio, entre DIUSED JEANS (mixta) y USED no existen semejanzas visuales ni auditivas. También que es imposible que exista riesgo de confusión y que podrían coexistir pacíficamente en el mercado.

CONSIDERANDO:

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

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

Que en el presente caso, se solicita la interpretación de los "Artículos 81 (hoy artículo 134 de la Decisión 486), 83 literal a) y b) (hoy artículo 136, literal a) de la Decisión 486), 146 y 147 (hoy artículo 278 de la Decisión 486) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena". Sin embargo, a la fecha de solicitud del registro como marca del signo DIUSED JEANS

(mixta), la Decisión vigente era la 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por lo que la interpretación se limitará a los artículos 81 y 83 a) de la citada Decisión, por ser los pertinentes al caso.

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

DECISIÓN 344

Artículo 81

"Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

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

Artículo 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;

(...)"

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

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

El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca como: *"Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servi-*



cios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”.

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

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

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

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

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

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

Marco Matías Alemán dice que: *“La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”* (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77).

II. CLASES DE MARCAS: DENOMINATIVAS, GRAFICAS Y MIXTAS

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

Las primeras, llamadas también *nominales o verbales*, utilizan un signo fonético y están formadas por una o varias letras, palabras o números que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

Las *marcas gráficas* son signos visualmente perceptibles que se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual. La doctrina distingue entre las marcas puramente gráficas y las figurativas. **Las puramente gráficas** en las cuales la figura *“se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”*; **las figurativas**, en las cuales la figura *“suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca; el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”*; y *“la marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o ‘motivo’ al que se asciende a través de un proceso de generalización”* (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *“Fundamentos de Derecho de Marcas”*, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.).

Por último, las *marcas mixtas* se encuentran constituidas por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita,



y un gráfico, definido como un signo visual que se expresa en la forma externa de una imagen, figura o dibujo.

En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente:

“el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

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

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES. RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS DE COMPARACIÓN

El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial, es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344. En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibidos para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

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

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

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

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



a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

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

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

En el caso de autos, al confrontarse los signos en conflicto a fin de determinar la confundibilidad, la comparación habrá de hacerse tomando en cuenta los signos en su totalidad, atendiéndose a la impresión de conjunto que éstos causen en el consumidor o usuario medio del tipo de producto o servicio de que se trate. Por tanto, la comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que cada uno de ellos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria de sus destinatarios. Es decir, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, el elemento en referencia se constituya en factor determinante de la valoración.

El juez consultante deberá determinar si al compararse el signo mixto con el denominativo, en el primero puede considerarse como elemento principal el elemento gráfico lo cual serviría, para eliminar el riesgo de confusión.

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

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

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

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

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

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

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

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

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado



de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

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

IV. LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO

En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común, por lo que correspondería considerarlas como de fantasía; sin embargo, hay palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado y, por ello, su significado conceptual se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: "*... cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común*". (Proceso 57-IP-2002 marca CLASICC").

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

CONCLUYE:

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

Segundo: De conformidad con el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, o con un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, 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. A los efectos de establecer si existe riesgo de confusión, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa. 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.

Tercero: En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario es generalmente el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo, debiendo siempre tomarse en cuenta el conjunto que conforma la marca.

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

Quinto: En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes.



Sexto: Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.

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

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de

su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.



