



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	Pág.
<b>Proceso 77-IP-2004.-</b> Interpretación Prejudicial del artículo 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literal a) y 84 de la misma Decisión. Marca: figurativa: SUPERTEX. Actor: SUPERTEX MEDICAL S.A. Proceso Interno N° 6450 .....	1
<b>Proceso 79-IP-2004.-</b> Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 71 y 73 literales a) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de los artículos 95, 96 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Proceso Interno N° 2416-ML. Actor: THE BROASTER COMPANY. Marca: BROASTER .....	11
<b>Proceso 82-IP-2004.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Marca: OXI RETARD 200. Actor: SMITH-KLINE BEECHAM CORPORATION. Proceso Interno N° 6863-ML .....	21

#### PROCESO 77-IP-2004

#### Interpretación prejudicial del artículo 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literal a) y 84 de la misma Decisión. Marca: figurativa: SUPERTEX. Actor: SUPERTEX MEDICAL S.A. Proceso Interno N° 6450

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

#### VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete

Barrero, relativa al artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno N° 6450.

El auto de 4 de agosto 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 SUPERTEX MEDICAL S.A. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

### 2. Hechos

Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 1056 de 12 de julio de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

En fecha 27 de agosto de 1997 el señor Jairo Caicedo Castillo, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta "SUPERTEX" para distinguir productos de la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza. (*Clasificación Internacional de Niza. Clase 2: Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas*). Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 453 la sociedad SUPERTEX MEDICAL S.A. (anteriormente denominada SUPERTEX RESTREPO & CÍA S. EN C.) presentó observaciones por ser titular de la marca SUPERTEX para las clases 5 y 24 y el Depósito de enseña comercial SUPERTEX.

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución N° 13705 de 21 de julio de 1999, por medio de la cual declaró infundada la observación presentada y concedió el registro del signo solicitado.

Contra la citada Resolución la actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, el primero fue resuelto a través de la Resolución N° 23771 de 17 de noviembre de 1999, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución impugnada y el segundo a través de la Resolución N° 03290 de 24 de febrero de 2000, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Indus-

trial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó también la citada resolución.

### 3. Fundamento Jurídico de la demanda

La actora manifiesta que se violó el artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tomando en cuenta los parámetros para determinar la notoriedad de una marca a los que hace referencia el artículo 84 de la Decisión 344 "*los cuales NO son obligatorios en su totalidad debido a que el citado artículo señala que para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta 'entre otros' los siguientes criterios lo que significa que los parámetros citados en el artículo 84 son meramente enunciativos si además de ello se tiene en cuenta la Resolución N° 1612 de 1995, que tuvo desarrollo durante la vigencia de la Decisión 344, de lo anterior se observa que la Superintendencia de Industria y Comercio, con su actuación al conceder la marca SUPERTEX (sic) Clase 2, violó el artículo 83 literales d) y e) ...*".

Sostiene que "*Si se observan las marcas cotejadas en lo que a su elemento denominativo se refiere, las mismas son idénticas en cuanto que llevan la misma expresión SUPERTEX*". Dice que en la fecha en que se presentó la solicitud de registro del signo SUPERTEX mixto "*las marcas SUPERTEX Clases 5 y 24 ... eran notoriamente conocidas debido entre otros a las ventas realizadas para los años 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998 ...*". Por lo que "*... la notoriedad de las marcas SUPERTEX Clases 5 y 24, si se demostró de acuerdo a la legislación vigente ...*".

Indica que por lo tanto "*... se deja demostrada la violación del artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 .... Debido a que la notoriedad de las marcas observantes pese a no amparar productos idénticos o similares a la marca solicitada, las califica para prohibir el registro de otra marca con expresión idéntica y solicitada para amparar productos distintos, debido a que la notoriedad de una marca como bien lo dice la Decisión 344, permite que sea protegida la misma con independencia de su clase*".

### 4. Fundamentos Jurídicos de la Contestación a la demanda:

La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice:



No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la demandante por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Que con la expedición de las Resoluciones N° 13705 y N° 03290 proferidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y N° 03290 emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial “no se ha incurrido en violación de normas constitucionales y en las contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ...”.

Que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas en debate ‘SUPERTEX’ (sic) (solicitada para la clase 2) y ‘SUPERTEX’ clase 24, se concluye que no existe riesgo de confusión que induzca al público a error, habida cuenta que la marca solicitada para registro no ampara productos relacionados o conexos con los del observante, ya que la marca solicitada ampara pinturas, colores, barnices, lacas, materias primas tintoreas resinas, productos comprendidos en la clase 2 de la nomenclatura vigente, y por otro lado la marca registrada ampara todos los productos de la clase 5, dentro de los cuales se encuentran productos farmacéuticos veterinarios e higiénicos e igualmente los productos de la clase 24 dentro de los tejidos y los productos textiles”.

Sobre la presunta violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 dice que “... el signo solicitado ‘SUPERTEX’ (sic) para distinguir los productos de la clase 2 no se encuentra incurso en esta causal de irregistrabilidad habida cuenta que las pruebas aportadas en la vía gubernativa fueron insuficientes para demostrar la notoriedad de la marca ‘SUPERTEX’ clase 5 y 24 a favor de la Sociedad Supertex Medical S.A. ...”.

Sostiene que “...la marca ‘SUPERTEX’ (sic) para distinguir los productos de la clase 2 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria”.

En consecuencia, “Las resoluciones acusadas no son nulas, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

#### CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en el artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 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 la norma expresamente requerida por el consultante y aplicable al caso concreto, se interpretará el artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344, y en el ejercicio de lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio se interpretarán los artículos 81, 83 literal a) y 84 de la misma Decisión, cuyos textos se transcriben 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 puede 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 petitionario 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 solicita el registro.

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

(...)"

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

- a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
- b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

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

## I. La marca y los requisitos para su registro

Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados 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 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 empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca:

**La perceptibilidad**, es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser apprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.

Siendo 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 apprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consi-



deran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados.

**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 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”. 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 productos. 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).

**La susceptibilidad de representación gráfica**, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: *“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 meca-nismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”*. (Ale-mán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso si la marca SUPERTEX (mixta) reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y si además no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

## II. Marcas denominativas, gráficas y mixtas

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

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Las marcas gráficas llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir. (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).





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. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, *“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 jurisprudencial también dice: *“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el 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 vides 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: *“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 al cotejo en el presente caso entre la marca SUPERTEX (mixta) y marca SUPERTEX.

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

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En consecuencia, 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 irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que *“La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”*. (Proceso 85-IP-2004, aprobado el 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con 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.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).



Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S).

El Tribunal ha diferenciado entre: *“la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”*. (Proceso 82-IP-2002, ya citado).

Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: *“La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual 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 48-IP-2004, aprobado el nueve de junio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340 de 13 de mayo de 1998, marca US TOP).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los 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 los 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, con la mayor precisión posible.

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.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal 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 48-IP-2004, ya mencionado, citando 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 tónica 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

misimos, 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, tomando 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, entre SUPERTEX (mixta) y SUPERTEX es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

#### IV. 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, la intensidad del uso que de ella se hiciera, 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 estatus 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”*. (Fernández-Novoa, Carlos. Ob. Cit. p. 32). El Profesor José Manuel Otero lastres sobre el





tema, 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 difusión 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 usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. (Proceso 7-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299 de 17 de octubre de 1997, marca: REMAVENCA).

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 y ello en el lugar en donde se adelante el procedimiento y no en otro distinto. (Proceso 01-IP-87, publicado en la G.O.A.C. N° 28 de 15 de febrero de 1988, marca: VOLVO). 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, publicado en la G.O.A.C. N° 690 de 23 de julio de 2001, marca: PURO VARELA).

La notoriedad de la marca no se presume, debes ser probadas, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: *“Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, inten-*

*sidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”*. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER).

En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

#### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

#### CONCLUYE

**PRIMERO:** Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, previstos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344.

**SEGUNDO:** 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. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el



gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

**TERCERO:** No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro 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.

**CUARTO:** Corresponde a la Administración o, en su caso, al Juzgador, 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.

**QUINTO:** La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad 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, y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y

de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 7461 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 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

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° 79-IP-2004****Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 71 y 73 literales a) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de los artículos 95, 96 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Proceso Interno N° 2416-ML. Actor: THE BROASTER COMPANY. Marca: BROASTER.**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, San Francisco de Quito, a los 15 días del mes de septiembre del año dos mil cuatro.

**VISTOS:**

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en Oficio N° 407-T.C.A.-D.Q.- 1 S- 2416-ML, de fecha 22 de julio de 2004, de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrito de Quito, República del Ecuador, con motivo del proceso interno N° 2416-ML.

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad esenciales 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 **THE BROASTER COMPANY**.

Se demanda al Ministerio de Industria, Comercio, Integración y Pesca de la República de Ecuador, a la Procuraduría General del Estado y como tercero interesado a LATINOAMERICANA DE ALIMENTOS LATIDAL S.A.

**2. Determinación de los hechos relevantes****2.1. Hechos**

El 11 de junio de 1993, LATINOAMERICANA DE ALIMENTOS LATIDAL S.A., solicitó ante la Di-

rección Nacional de Propiedad Intelectual, el registro de la marca "BROASTER" para amparar productos comprendidos en la clase internacional 29 (*Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*).

Publicado el extracto de la solicitud, la compañía THE BROASTER COMPANY, presentó oposición con base en sus marcas denominadas BROASTER y BROASTED (registrada en las clases 11, 29, 32 y 33). Adicionalmente, presenta oposición el señor Rodrigo Galárraga Andrade, con base en la marca KING CHICKEN RICO POLLO FRITO BROSTERIZADO registrada; y el nombre comercial KING CHICKEN RICO POLLO BROSTERIZADO registrados y utilizados para la identificación de productos de la clase internacional 30; (*Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de malaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*).

Una vez agotada la etapa de alegatos, se declaró que en cuanto a la primera observación, se puede determinar que, si bien entre las marcas en controversia existe una identidad visual y fonética, las dos marcas protegen productos totalmente distintos que difícilmente podrían ser confundidos o relacionados; en cuanto a la segunda observación, no existe ninguna semejanza entre la marca solicitada y la observante, ni identidad gráfica-visual o fonética-auditiva, por lo cual es rechazada; por lo tanto se concede el registro de la marca para el solicitante, a través de la Resolución N° 0946266.



## 2.2. Fundamentos de la demanda

El apoderado de THE BROASTER COMPANY, manifiesta que el registro de la marca "BROASTER: solicitada por LATINOAMERICANA DE ALIMENTOS LATIDAL S.A., podría suponer confusión o engaño en los medios comerciales o en el público consumidor, sobre la naturaleza y procedencia de los productos que se pretende amparar con esta marca, puesto que el público consumidor podría suponer que tales productos provienen de la misma fuente (casa comercial) que tiene registrada con anterioridad las –estas sí notoriamente conocidas marcas BROASTER Y BROASTED de propiedad de THE BROASTER COMPANY, engaño que resultaría altamente lesivo para los legítimos intereses de mi representada".

Alega además, en relación al pronunciamiento del Director Nacional de Propiedad Industrial respecto a que la marca solicitada es notoriamente conocida por su utilización en la cadena de restaurantes GUS que "el señor Director Nacional de propiedad Industrial confiere la condición de marca notoria a una marca solicitada y no registrada".

Concluye manifestando que "Las marcas BROASTER y BROASTED de las que es titular mi representada, y BROASTER de 'Latidal' son confundibles, porque hay similitud visual, gráfica, ortográfica, auditiva e ideológica; porque distinguen los mismos o vinculados productos y porque, en el caso de BROASTED, pertenecen a la misma clase internacional".

## 2.3. Contestación a la demanda

### 2.3.1. Del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca.

Se presentan las siguientes excepciones:

1. Legalidad y validez de la Resolución impugnada.
2. Negativa de los fundamentos de la demanda.
3. Interpretación prejudicial previa.

### 2.3.2. De LATINOAMERICANA DE ALIMENTOS LATIDAL S.A.

Señala que "la marca BROASTER de mi representada, no está formada por unas simples letras que hacen la palabra, cada letra tiene su

forma, tamaño y color estilizado, que la identifica plenamente con la marca GUS, que siempre acompaña a los signos distintivos de LATINOAMERICANA DE ALIMENTOS LATIDAL S.A., creando en el consumidor una sólida idea sobre su procedencia y origen, reforzando la misma más aún, al ser comercializada y publicitada (sic) en la cadena de restaurantes GUS".

Aduce además que el señor Magistrado "podrá apreciar en las pruebas aportadas en el proceso administrativo, la marca BROASTER es diferente, distintiva y notoria de las marcas BROASTER y BROASTED de THE BROASTER COMPANY, y es precisamente este hecho que garantiza y protege al público consumidor respecto de los productos que ampara la marca BROASTER de LATINOAMERICANA DE ALIMENTOS LATIDAL".

Para finalizar se solicita el rechazo de la acción propuesta y se ratifique la Resolución N° 946266.

### 2.3.3. De la Procuraduría General del Estado

Deduca las siguientes excepciones:

1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
2. Improcedencia de la demanda, porque no reúne los requisitos previstos en los artículos 3 y 30 de la ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
3. Caducidad del derecho de la parte actora y prescripción de la acción.

Por todo esto solicita se rechace la demanda.

### 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 fueron solicitados los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pero por la fecha de la presentación de la solicitud se interpretarán de oficio los artículos 71 y 73 literales a) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y los artículos 95 y 96, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por considerárselos aplicables a la presente solicitud de interpretación.

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

### **DECISIÓN 313**

#### **Artículo 71**

*“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 73**

*“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;*

(...)

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 solicita el registro.*

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

### **DECISIÓN 344**

#### **DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA**

*“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.*

#### **Artículo 95**

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

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

#### **Artículo 96**

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

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

### **I. DE LA APLICACIÓN DE LA LEY COMUNI-TARIA EN EL TIEMPO.**

En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de con-





fianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

Este Tribunal en una de sus interpretaciones prejudiciales ha señalado que: *“Resulta oportuno para dilucidar los aspectos relativos a la aplicación de la ley comunitaria en el tiempo, precisar la terminología relacionada con este tipo de situaciones, así el profesor Marcial Rubio Correa señala que: ‘Aplicación inmediata de una norma, es aquella que hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquel en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquella que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia”* (RUBIO, Marcial. Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y ss).

El problema de aplicación de las normas en el tiempo supone una disyuntiva entre la seguridad jurídica y la innovación legislativa. Por tal motivo, para solucionar esta contrariedad, la teoría jurídica brinda diversas posibilidades, entre las que destacan dos:

- La teoría de los derechos adquiridos que se apoya en la seguridad jurídica que debe otorgar todo sistema jurídico. Se entiende por derechos adquiridos aquellos que han entrado en el dominio de su titular y que no pueden ser modificados por normas posteriores, por-

que se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas.

- La teoría de los hechos cumplidos que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultra actividad de las normas derogadas. Para ello se parte del hecho que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores.

El profesor Luis Henrique Farías Mata con relación a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, señala que: *“... aquella reposa sobre dos principios fundamentales: de una parte, como regla, el inveterado respeto a los derechos adquiridos; acompañado, de otra parte, por las naturales restricciones que todo derecho comporta en beneficio del interés general o colectivo, en el caso, el interés comunitario”* (FARIAS MATA, Luis Henrique. La Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en la Revista Iuris Dictio, Vol 1, Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, Quito, 2000, p. 58).

Este Tribunal ha señalado que *“... la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prorrogas de tal derechos (sic)... A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes y o, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas (PROCESO 38-IP-2002. MARCAS: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, G.O.A.C No. 845 de 1 de octubre de 2002)”*

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

El segundo párrafo del artículo 71 de la Decisión 313, define a la marca como: *“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”*.



Así mismo, el citado artículo 71, 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 identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”*. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27).

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

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

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

### III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES. RIESGO DE CONFUSION. REGLAS DE COMPARACION. CO-NEXION COMPETITIVA. IMITACIÓN DE UN SIGNO NOTORIO.

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 73 de la Decisión. En este sentido, el literal a) del artículo 73 establece como prohibición 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 servicio, 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 reiterada jurisprudencia de este Tribunal *“... la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”*. (Proceso N° 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA).

En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir entre un bien o un servicio de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente en el signo para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 73 de la mencionada Decisión, 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.



Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a éste 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).

Así pues, 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 un producto determinado en la creencia de que está adquiriendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos. 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 el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, 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.

Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que 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).



La doctrina desarrollada por los autores Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, señala criterios que podrían conducir a establecer la similitud o la conexión competitiva entre los productos o los servicios, tales como:

**a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator.**

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos o servicios de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos o servicios que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.

**b) Canales de comercialización.**

Hay lugares de comercialización o expendio de productos o servicios que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes o en ciertos servicios que se ofrecen. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

**c) Mismos medios de publicidad.**

Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos y los servicios. Si los mismos productos o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o dichos productos y/o servicios serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor.

**d) Relación o vinculación entre los productos o servicios.**

Una relación entre los productos o servicios ofrecidos puede crear una conexión competitiva.

**e) Misma finalidad.**

Productos o servicios pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.

Así mismo, de conformidad con el artículo 73, literal e), *eiusdem*, se encuentra prohibido el registro de un signo idéntico o semejante a una marca notoriamente conocida, a la que se otorga una protección especial que se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate, que proteja similares o diferentes productos y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o al prestigio de aquella.

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. LA notoriedad se adquiere luego del registro, no puede alegarse la notoriedad, como se hace en el presente caso, de una marca solicitada, solo se hará con base en las marcas registradas.

La protección de la marca notoria se configura, luego de su registro, aun en el caso de que no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro ha sido solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino, como se indicó, a prevenir que otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquella.





Sin embargo para esta protección debe probarse la notoriedad de la marca, hecho sobre el que el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes:

*“En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”* (Proceso 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”. G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996).

La notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que debe ser probada basándose, entre otros criterios, en la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

#### IV. MARCA DÉBIL.

La doctrina ha señalado que podrá calificarse como débil al signo o marca que se conforme en parte por palabras de uso común. En consecuencia no puede impedirse que otros utilicen signos cercanos a este.

Sobre el particular, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, señalan que:

*“Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.*

*En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es “débil” por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen). En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, por haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se tra-*

*ta de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...)*” (Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Derecho de Marcas, Editorial Heliasta S.R.L., Tomo II, Argentina, 1989, págs. 78 y 79).

Sobre el mismo tema, Jorge Otamendi señala que:

*“El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario (...)*

*(...) se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.”* (Otamendi, Jorge. Ob. Cit., Págs. 190 y 191).

Este Órgano Jurisdiccional ha señalado en casos anteriores, que el titular de la marca débil no puede obtener el monopolio de una expresión de uso común, por lo que ésta podrá ser usada también por otros empresarios, siempre que se introduzcan elementos que le otorguen distintividad al conjunto marcario, obteniendo el registro al cumplir con los requisitos legales sin incurrir en prohibición alguna.

#### V. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, se presume no forman parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como signos de fantasía, y en consecuencia procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y tampoco si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: *“(...) 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 (...). Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (...).* (Proceso N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, marca OLYMPUS).

## VI. DE LAS OBSERVACIONES AL REGISTRO

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

Los artículos 95 y 96 de la Decisión citada establecen que admitida la observación, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente, dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la notificación; vencido este plazo la autoridad administrativa decidirá sobre estas observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo que notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

En el presente caso la administración no sólo debía evaluar las observaciones, sino analizar el signo a registrarse frente a las causales de irregistrabilidad comprendidas en los artículos 72 y 73, además de verificar que el mismo reúna los requisitos del artículo 71; todos de la Decisión 313, pues es la que se encontraba vigente al momento de solicitar el registro.

En síntesis, el examen de registrabilidad es una obligación de la administración y no puede omi-

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

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

### CONCLUYE:

**Primero:** En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior.

La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, señala que todo derecho de propiedad industrial, válidamente concedido de conformidad con la legislación aplicable al momento de su otorgamiento, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la Decisión 344.

**Segundo:** Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 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 72 y 73 de la Decisión 313.

**Tercero:** 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.

**Cuarto:** 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, que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial.

A fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante tomará en cuenta su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

**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 reproduc-

ción, 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 aprovechamiento 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.

La notoriedad solo puede alegarse acerca de una marca ya registrada, no se podrá alegar notoriedad de un signo del cual se solicita el registro como marca.

**Sexto:** Puede calificarse como signo o marca débil, el que se conforma por palabras de uso común. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad,

**Séptimo:** Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podrá ser registrada.

**Octavo:** El examen de registrabilidad es practicado por la oficina nacional competente, habiéndose presentado o no observaciones por quien ostenta la calidad de legítimo interesado. Sólo luego del análisis correspondiente, mediante resolución motiva-



da se concederá o negará el registro de la marca.

La Oficina Nacional Competente, debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias para que un signo pueda ser registrado como marca contemplados en la Decisión 313. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el 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 82-IP-2004

**Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Marca: OXI RETARD 200. Actor: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. Proceso Interno N° 6863-ML.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de septiembre 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 Eloy Torres Guzmán, relativa a los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal

a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno N° 6863-ML.

El auto de 11 de agosto 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 SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION y demandados son: el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y como tercera beneficiaria del acto administrativo impugnado, la compañía CHEMICAL PHARM C. LTDA.

### 2. Hechos

Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 186-TDA-DQ-1S-6863-ML, de 9 de junio de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

El 5 de septiembre de 1997, la sociedad CHEMICAL PHARM C. LTDA. presentó solicitud de registro de la marca OXI RETARD 200 para productos de la Clase 5. (*Clasificación Internacional de Niza. Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas*).

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 392, y de acuerdo al contenido de la Resolución N° 974050, el 21 de octubre de 1998 la sociedad ASTRA AKTIEBOLAG presentó primera observación con fundamento en la solicitud en el Ecuador de los signos "OXIZ" y "OXIS" para productos de la clase 5. El 4 de noviembre de 1998 la sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION presentó segunda observación fundamentándola en el registro en el Ecuador de la marca "OXA" para productos de la clase 5. El 5 de noviembre de 1998 la sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION presentó tercera observación al registro de la marca solicitada, con fundamento en la semejanza y confusión que genera ésta denominación con la familia de marcas "OXY" que tiene registrada a su nombre para productos de las clases 3 y 5.

Mediante Resolución N° 974050 de 29 de octubre de 1999, el Director Nacional de Propiedad

Industrial, rechazó las observaciones presentadas y concedió el registro de la marca OXI RETARD 200 para productos de la clase 5, a favor de la sociedad OXI PHARM C. LTDA.

La sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION planteó recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la Resolución: N° 974050.

### 3. Fundamento Jurídico de la demanda

La sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION indica que se violaron los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 inciso segundo de la Decisión 344, ya que "... en el presente caso existe una confundibilidad que imposibilita la diferenciación entre las marcas 'OXY...' y 'OXI-RETARD 200', e impide que las marcas 'sean claramente distinguibles' entre el público consumidor, respecto de los productos que protege ... De llegar a registrarse la denominación 'OXI-RETARD 200' se estaría induciendo al público a adquirir este producto, convencidos que son fabricados por SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, provocando una confusión indirecta en los medios comerciales y en el público consumidor, y permitiendo que CHEMICAL PHARM C. LTDA., se aproveche del prestigio ganado por las marcas notoriamente conocidas OXY".

Sostiene que es propietaria de nueve marcas registradas, cuatro de las cuales consisten precisamente en la palabra OXY lo cual podría llevar a confusión, por lo que "Del análisis anterior se desprende que el signo solicitado 'OXI-RETARD 200' de CHEMICAL PHARM C. LTDA. no es suficientemente distintiva frente a la familia de marcas 'OXY...' de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, quien es titular del derecho al uso exclusivo de la denominación 'OXY', por lo que de ninguna manera una tercera persona, sea natural o jurídica puede utilizar este término para identificar productos protegidos en la clase internacional 5 ...".

Manifiesta que "... de permitirse la inscripción del signo confundible 'OXI-RETARD 200' se obstaculizaría una competencia leal ... el signo solicitado por CHEMICAL PHARM C. LTDA., no distingue en el mercado los productos que pretende amparar, con relación a los productos que protege (sic) las marcas registradas por SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, además, el signo solicitado 'OXI-RETARD 200' no



es susceptible de registro, en razón de que está inmerso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 82, literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344”.

Dice que “... el signo solicitado ‘OXI-RETARD 200’ que se pretende registrar ampara exactamente los mismos productos que protege (sic) las marcas registradas ‘OXY’, ‘OXY 5’, ‘OXY 10’, ‘OXY SCRUB’, ‘OXY WASH’ Y ‘OXY CLEAN’, esto es productos encasillados en la clase 5, de tal manera que su coexistencia en el mercado resulta imposible, pues causaría confusión respecto a la procedencia empresarial de los mismos”.

Finalmente indica que se violó el “artículo 95, inciso 2 de la Decisión 344”, toda vez que “El señor Director de Propiedad Industrial no ha efectuado un serio examen de confundibilidad”.

#### 4. Fundamentos Jurídicos de la Contestación a la demanda:

**El Director Nacional de Propiedad Industrial**, contesta la demanda deduciendo las siguientes excepciones: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) que la Oficina Nacional Competente, procedió a realizar el examen de registrabilidad para otorgar o denegar el registro de una marca; (iii) que “la marca solicitada OXI RETARD 200, es distinta de las marcas observantes OXIS, OXIZ, OXA, OXY, no existe similitud capaz de inducir a error o confusión en el público consumidor, si las observamos en conjunto tomando en cuenta todos los elementos que las (sic) componen las marcas en conflicto son evidentemente diferentes y no pueden (sic) haber confusión de ninguna naturaleza ...”; (iv) que “Por las consideraciones expuestas, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar las observaciones y conceder el registro de la marca de fábrica OXI RETARD 200, por haber cumplido lo que dispone el Art. 81 de la Decisión 344 y no contravenir lo estipulado en el Art. 83 literal a) de la Decisión 344...”; (v) que se reserva el derecho de presentar las pruebas que estime pertinentes, en el momento oportuno.

**El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual**, dice que: (i) niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; y, (ii) se ratifica en la Resolución N° 974050, ya que guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

#### CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 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 las normas expresamente requeridas por el consultante y aplicables al caso concreto, se interpretarán los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344, y en ejercicio de lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se interpretará de oficio el artículo 93 y no se interpretará el literal h) del artículo 82 de la misma Decisión por no ser aplicable al caso concreto.

#### Decisión 344

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

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

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

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;





(...).

**“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 puede inducir al público a error;

(...)

**“Artículo 93.-** Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

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

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

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

## I. La marca y los requisitos para su registro

Con base en el concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un sig-

no conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados 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 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 empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca:

**La perceptibilidad**, es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.

Siendo 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 aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados.

**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 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”. 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 productos. 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).

**La susceptibilidad de representación gráfica**, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: *“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).

De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso si el

signo OXI RETARD 200 reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y si además no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

## II. Familia de marcas

Con relación a la familia de marcas en el presente caso sólo se hace referencia a su concepto, toda vez que es el observante y no el solicitante quien fundamenta su observación en la familia de marcas OXY.

El Tribunal ha sostenido que: *“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”*. (Proceso 97-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 912 del 25 de marzo de 2003, marca: ALPINETTE).

## III. Prefijos de uso común y marcas farmacéuticas

Inicialmente una marca que contenga una partícula o prefijo o sufijo de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas



que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 965 de 8 de agosto de 2003, marca: "& MIXTA").

El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: *"En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio ... Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación"*. (Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° marca: AMOXIFARMA).

Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por *"las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales"*. (Proceso N° 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 594 de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN).

Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de *"marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno"*. (Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 578 de 27 de junio de 2000, marca; AMOXIFARMA).

Finalmente, el consultante deberá tomar en cuenta que, al tratarse de productos farmacéuticos,

existen otras consideraciones diferentes en cuanto al registro de una marca, puesto que el adoptar un prefijo o sufijo para su elaboración, no limita el derecho de terceros ni se corre el riesgo de apropiación exclusiva de un término necesario dentro del conjunto marcario que puede conformar la marca farmacéutica.

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

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En consecuencia, 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 irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que *"La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo"*. (Proceso 85-IP-2004, aprobado el 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con 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.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los



productos o servicios; y 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. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S).

El Tribunal ha diferenciado entre: *“la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”*. (Proceso 82-IP-2002, ya citado).

Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: *“La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual 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 48-IP-2004, aprobado el nueve de junio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340 de 13 de mayo de 1998, marca US TOP).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre

ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los 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 los 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, con la mayor precisión posible.

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.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal 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 48-IP-2004, ya mencionado, citando 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 longi-





tud 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 tónica 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 los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y 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, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid 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, tomando 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, entre OXI RETARD 200 y OXY, así como con las otras marcas observantes, es decir: OXIZ, OXIS y OXA, es ideológica, ortográfica o fonética, como también relacionarlos con los productos o servicios que amparan, observando los criterios de las reglas de comparación arriba detalladas.

#### V. Observaciones y examen de registrabilidad

De los artículos 93 y 95 de la Decisión 344, se desprende que, una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Tendrán interés legítimo para presentar observaciones, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial. También tendrán interés legítimo para presentar observaciones en los demás Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. La oficina nacional competente podrá admitir a trámite dichas observaciones o rechazarlas.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta





días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de fondo de registrabilidad y procederá a la concesión o denegación del registro, a la vista de las pruebas de que disponga.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea idéntica o confundible con otra ya registrada.

Finalmente, se exige que la resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitirse el ejercicio del derecho de defensa.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

#### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

##### CONCLUYE:

**PRIMERO:** Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, previstos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

**SEGUNDO:** Una marca que contenga una partícula o prefijo o sufijo de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad. Los elementos de uso común son débiles y los cotejos entre signos que los contengan deben ser efectuados con criterio

benevolente, a menos que se trate de productos farmacéuticos donde la comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a distinguir productos farmacéuticos y otro ya registrado, dirigido a individualizar ese mismo tipo de productos, con miras a establecer la existencia o no de riesgo de confusión entre los signos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión de aquéllos en la salud de los consumidores.

**TERCERO:** No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro 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.

**CUARTO:** Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, 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.

**QUINTO:** Podrá presentar observaciones al registro solicitado cualquier persona provista de interés legítimo. La oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, procederá a realizar el examen de fondo de registrabilidad y se pronunciará sobre la concesión o denegación del registro mediante acto debidamente motivado.

La Primera 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° 6863-ML, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 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

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.



