



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	Pág.
Proceso 84-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) 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. Marca: figurativa: DISEÑO DE UN TORO EN ACTITUD DE PELEA. Actor: ALPHA SHOES S.A. Proceso Interno N° 7461	1
Proceso 89-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que corresponde a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: ODU'S. Actor: JORGE EDUARDO HOYOS. Proceso Interno N° 7247	9
Proceso 98-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. ACTOR: MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA. Marca: "MOTORKOTE 100" (mixta). Proceso interno N° 2002-00024 (7664)	18
Proceso 104-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. ACTOR: SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. Marca: "MUEBLES & ACCESORIOS" (mixta). Proceso interno N° 2001-00272 (7336)	27

PROCESO 84-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) 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. Marca: figurativa: DISEÑO DE UN TORO EN ACTITUD DE PELEA. Actor: ALPHA SHOES S.A. Proceso Interno N° 7461.

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 a los artículos 81, 82, 83 literal a), 146, 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno N° 7461.

El auto de 18 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 ALPHA SHOES S.A. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene como tercero interesado la sociedad RED BULL GMBH.

2. Hechos

Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 1076 de 14 de julio de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

En fecha 29 de marzo de 2000 la sociedad RED BULL GMBH solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo figurativo de un toro en actitud de pelea para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. (*Clasificación Internacional de Niza. Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería*). Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 491 la sociedad ALPHA SHOES S.A. presentó observaciones por ser titular en Colombia de la marca "figura de un rinoceronte o animal salvaje en posición de avanzada", también para productos de la clase 25.

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución N° 22778 de 12 de septiembre de 2000, 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° 31139 de 30 de noviembre de 2000, 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° 12256 de 30 de marzo de 2001, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que, igualmente, confirmó la citada resolución.

3. Fundamento Jurídico de la demanda

La actora manifiesta que se violó el artículo 81 de la Decisión 344, toda vez que "*la marca FIGURA DE UN ANIMAL SALVAJE EN POSICIÓN DE AVANZADA (sic), solicitada por la sociedad RED BULL GMBH, no cumple con los requisitos contemplados en las Decisión 344 y 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) ...*". Que existe "*evidente similitud entre la marca solicitada para registro y la marca previamente registrada por la sociedad ALPHA SHOES S.A., podemos concluir que la marca FIGURA DE UN ANIMAL SALVAJE EN POSICIÓN DE AVANZADA (sic), no es suficientemente distintiva para distinguir productos de la clase 25 ...*".

Igualmente indica que se violó el artículo 83 de la misma Decisión, ya que de la comparación entre los signos se puede "*concluir que los dos signos consisten en la figura de un animal grande, pesado y salvaje*". En cuanto a la comparación ideológica sostiene que "*Teniendo en cuenta la similitud gráfica de la marcas en conflicto, es claro que la idea que suscitarán en la mente del consumidor es exactamente la misma: un animal grande, pesado y salvaje en posición de avanzada ...*".

Sobre la violación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 dice que "*... la División de Signos Distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 y la Decisión 486, ni se abstuvo (debiendo hacerlo) de expedir las resoluciones que conceden el registro de la marca FIGURA DE UN ANIMAL SALVAJE EN POSICIÓN DE AVANZADA (sic), a favor de la sociedad RED BULL GMBH*".



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° 22778 y N° 31139 proferidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y N° 12256 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 declaró “*infundada la observación presentada por la sociedad Alpha Shoes S.A. y concediendo el registro de la marca figurativa consistente en el diseño de un toro de pelea (sic) ... para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 ... a favor de la sociedad Red Bull GMBH*”.

Que “*Efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas figurativas en controversia si bien distingue los mismos productos, se concluye que no existen semejanzas entre las mismas y por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conllevan a error al público consumidor. Entre la marca solicitada y la marca registrada por la parte demandante objeto de la observación se tienen que, existen varias diferencias, que conllevan al consumidor a una idea totalmente diferente, habida cuenta que una alude directamente a la figura de un toro bravo, mientras que la otra ilustra la imagen de un rinoceronte en marcha con zapatos*”. Y que dichas marcas son conceptualmente diferenciables.

En consecuencia, “*la marca figurativa ‘diseño de un toro de pelea’ concedida a favor de la sociedad Red Bull GMBH ... no induce a error al público consumidor y cumple todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria y se dan todos los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 ... y no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad*”.

Finalmente dice que “*... los actos administrativos acusados ... no son nulas (sic), se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales*

vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

La sociedad RED BULL GMBH, como tercera interesada contesta la demanda diciendo que no hay violación al artículo 81 de la Decisión 344 toda vez que se considera “*como distintivo el signo FIGURATIVA (sic) CONSISTENTE EN EL DISEÑO DE UN TORO EN ACTITUD DE PELEA, siendo evidente que no existen similitudes que puedan inducir al público consumidor a error o confusión con la marca FIGURATIVA CONSISTENTE EN LA FIGURA DE UN RINOCERONTE O ANIMAL SALVAJE EN POSICIÓN DE AVANZADA, dadas sus evidentes diferencias en sus trazos, figuras y el animal que representan*”.

Indica, igualmente, que los actos acusados tampoco violan el artículo 83 literal a) de la misma Decisión 344, y que tomando en cuenta las clases de marcas se deduce “*sin dificultad alguna que en el presente caso nos encontramos frente a un conflicto de marcas gráficas por cuanto ambas están compuestas exclusivamente por un signo visual y dentro de la categoría de las marcas figurativas, por cuanto representan un concepto concreto, específicamente, la marca solicitada la figura de un TORO EN ACTITUD DE PELEA y la marca figurativa consistente en UN RINOCERONTE O ANIMAL SALVAJE EN POSICIÓN DE AVANZADA*”.

Sostiene que “*se trata de comparar la marca figura de un TORO EN ACTITUD DE PELEA y la figura de un RINOCERONTE O ANIMAL SALVAJE EN POSICIÓN DE AVANZADA, las cuales pueden coexistir en el mercado, por cuanto no existen similitudes en las mismas como para inducir al público consumidor a error o confusión*”.

Manifiesta que no existe similitud visual ni conceptual ya que “*no se presentan similitudes en los trazos de ambas marcas, debe advertirse igualmente que no existe una similitud conceptual, ya que las marcas en conflicto suscitan en la mente del consumidor impresiones y conceptos diferentes ...*”.

Finalmente dice que no hubo violación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344.

CONSIDERANDO:



Que las normas contenidas en los artículos 81, 82, 83 literal a), 146 y 147 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 interpretarán los artículos 81, 82 sólo en su literal a) y 83 literal a) 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, no se interpretarán los artículos 146 y 147 eiusdem, toda vez que, consecuente con la posición institucional mantenida en casos similares anteriores, no procede la interpretación de las normas aludidas, por corresponder a compromisos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, asumidos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311; responsabilidades aquellas de carácter nacional, que no pueden ser invocadas respecto de los casos en que los particulares participan con intereses individuales. Los textos de las normas objeto de la interpretación 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 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;

(....)”.

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 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 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 identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”*. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

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

cas, 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 Manangement, Bogotá, p. 77).

De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso si la marca figura de un TORO EN ACTITUD DE PELEA 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 gráficas

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

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).

La comparación entre los signos gráficos habrá de realizarse atendiendo principalmente a la impresión gráfica de conjunto que aquéllos causen en el consumidor o usuario medio del tipo de producto o servicio de que se trate, por tanto deberá ser conducida por la impresión unitaria que cada uno de ellos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria de sus destinatarios. En consecuencia, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, el elemento en referencia se constituya en factor determinante de la valoración.

Sobre las marcas gráficas, la doctrina ha señalado que éstas *“son fácilmente reconocidas por todos los consumidores (incluidos los analfabetos y los niños) porque las mismas no necesitan ser traducidas en términos lingüísticos ...”*. (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, pp. 226).

En el caso de autos las marcas en conflicto son gráficas, por lo que el Juez Consultante deberá examinar los elementos distintivos de cada una de ellas a tiempo de proceder al cotejo en el presente caso entre la marca figura de un TORO EN ACTITUD DE PELEA y la marca figura de un RINOCERONTE O ANIMAL SALVAJE EN POSICIÓN DE AVANZADA.

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 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 la similitud ortográfica o gráfica, fonética e ideológica. En el caso concreto se examina sólo lo referente a la similitudes gráfica e ideológica por ser aplicables al caso concreto:

La similitud gráfica emerge de la coincidencia visual de signos, dibujos, líneas, etc. a compararse, donde se puede inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

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, ob cit p. 215).
2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, 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 la marca figura de un TORO EN ACTITUD DE PELEA y la marca figura de un RINOCERONTE O ANIMAL SALVAJE EN POSICIÓN DE AVANZADA es ideológica o gráfica, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

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 incurrido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

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 gráfico, es necesario conservar su unidad gráfica sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Por lo que el Juez Consultante deberá examinar los elementos distintivos de cada una de ellas.

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.

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 89-IP-2004

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que corresponde a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: ODU'S. Actor: JORGE EDUARDO HOYOS. Proceso Interno N° 7247.

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 Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa a los artículos 134, 136 literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno N° 7247.

El auto de 25 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 el señor JORGE EDUARDO HOYOS y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene como tercero interesado el señor ORLANDO DUQUE URIBE.

2. Hechos

Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 1135 de 27 de julio de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

En la página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio, y en la contestación a la demanda por parte de esta institución, se pudo



constatar que el 5 de septiembre de 2000, el señor Orlando Duque Uribe solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo ODU'S (mixto) para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. (*Clasificación Internacional de Niza. Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería*). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 497 de 7 de noviembre de 2000 y no se presentaron observaciones por parte de terceros.

El señor Jorge Eduardo Hoyos indica ser titular del registro de la marca OPUS para distinguir productos de la clase 25.

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución N° 10265 de 30 de marzo de 2001, por medio de la cual concedió el registro del signo solicitado ODU'S (mixto).

3. Fundamento Jurídico de la demanda

El actor manifiesta que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 por falta de aplicación, por cuanto *"la marca ODU'S, no cumple con el requisito de distintividad, exigido por la norma comunitaria para que sea procedente su registro ... En este sentido la marca goza de distintividad cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios, y cuando en relación con los mismos no constituye un signo genérico o descriptivo"*.

Igualmente, sostiene que se violó el literal a) del artículo 136 de la misma Decisión, toda vez que la marca ODU'S *"... es susceptible de producir confusión con la marca OPUS, previamente registrada ... para distinguir productos de la clase 25"*. Indica que *"dentro de la marca solicitada para registro, el elemento predominante es el denominativo ... Por otra parte el aspecto predominante de la marca previamente registrada, es igualmente, el denominativo"*. En la comparación gráfica y fonética dice que se *"... presentan todos los elementos que el Tribunal señala como factores de confusión: Coincidencia en la raíz de las palabras, coincidencia en el número de sílabas, coincidencia en la sílaba tónica que es en últimas la que retiene el consumidor y determina la existencia de la confusión, coincidencia en la ubicación y número de las vocales"*.

Finalmente, sobre *"el artículo 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,*

en concordancia con el artículo 5 (sic) del tratado (sic) que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena" dice que se violaron estas normas *"... por cuanto la División de Signos distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 486 sobre registro de marcas"*.

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 peticionadas por la demandante por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Que con la expedición de la Resolución N° 10265 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio *"no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) ..."*, al conceder *"... el registro de la marca ODU'S para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la nomenclatura vigente, solicitada por el señor Orlando Duque Uribe"*. Y que resulta *"... claro e inequívoco (sic) que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida (sic) y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debka (sic) adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas"*.

Al citar el artículo 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 y basándose en jurisprudencia de este Tribunal, dice que *"De la comparación entre las expresiones ODU'S y OPUS, si bien comparten algunas letras, es necesario considerar que, la expresión ODU'S, es una marca mixta donde el conjunto marcario es absolutamente distintivo y adicionalmente la expresión que lo acompaña jeans le otorga rasgos suficientes de distintividad que permiten coexistir en el mercado sin otorgar (sic) riesgo de confusión entre los consumidores o riesgo de asociación con otras empresas. Adicionalmente la expresión ODU'S está acompañada por un conjunto de líneas (sic) de colores determinados y la sombra de un ojo humano sobre el cual se ubicada (sic) la palabra ODU'S, que también incluye una forma de letra especial que la hacen ser distintiva frente a otros signos marcarios ..."*.



Finalmente dice que "... los actos administrativos acusados ... no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter (sic) superior como lo aduce la parte demandante".

El tercero interesado contesta la demanda diciendo que es un error indicar que hubo violación al artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que "... la marca ODU'S (mixta) ... presenta características especiales y caprichosas que la hacen suficientemente distintiva y novedosa y por lo tanto, su registro es perfectamente procedente". Y que se puede afirmar que "... la marca de mi representada no es semejantemente confundible con la marca del demandante, sino por el contrario, goza de suficiente distintividad para ser susceptible de registro, pues en ningún momento inducirá al consumidor a incurrir en error alguno".

Sostiene que no existió violación del artículo 136 de la misma Decisión 486 ya que la marca ODU'S "... está compuesta por elementos ortográficos y gráficos muy diferentes a los elementos que componen la marca del demandante, que permiten diferenciarlos a simple vista. En consecuencia, ambos signos podrán coexistir en el mercado sin crearle riesgo de confusión alguno al consumidor que lo pueda inducir a error, como hasta ahora ha sucedido".

Indica que "... se realizó una primera comparación de las marcas enfrentadas como si la marca OPUS fuera una marca MIXTA, y no una marca NOMINATIVA, como realmente se encuentra registrada ... el demandante no puede alegar derechos (sic) exclusivo alguno sobre la etiqueta de la marca OPUS, pues esta no se encuentra registrada".

Sostiene que además se debe tener en cuenta que "... la marca de mi representado se deriva de su nombre ORLANDO DUQUE URIBE "ODU", en tanto que la marca del demandante OPUS, de conformidad con el Diccionario el Pequeño Larousse Ilustrado, OPUS se deriva del latín OPUS 'obra', término que seguido de un número sirve para situar un fragmento musical en la producción de un compositor ... por lo tanto, tampoco existe semejanza conceptual alguna sobre las marcas en cuestión ... y por lo tanto no se creará riesgo de confusión alguno al consumidor que lo pueda inducir a error alguno".

Finalmente, sobre la "Violación al Artículo 278 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) en concordancia con el artículo 5 (sic) del tratado (sic) que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena", indica que "... en ningún momento la División de Signos Distintivos violó estas normas, sino por el contrario dio una correcta aplicación de la Decisión 486 ...".

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 134, 136 literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo ODU'S (mixto) fue presentada el 5 de septiembre de 2000, es decir en vigencia de la Decisión 344, es esta norma la que debe aplicarse al caso concreto, en consecuencia en ejercicio de lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se interpretarán de oficio los artículos 81, y 83 literal a) de la Decisión 344 y no así las normas contenidas en los artículos 134, 136 literal a) y 278 de la Decisión 486.

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;

(....)”.

I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

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

Al respecto el Tribunal ha señalado que: *“si la norma sustancial, vigente para la fecha de la*

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

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

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que *“La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica”* (Pérez Luño, Antonio-Enrique: *“Seguridad Jurídica”*. En *“El derecho y la justicia”*. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, *“En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos ... el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor... (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”*. (Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA).

En el caso de autos, la solicitud de registro de la marca ODU’S mixta se presentó durante la vigencia de la Decisión 344, por lo que, corresponde a la autoridad nacional competente establecer, de acuerdo a las consideraciones anteriores, la norma aplicable al caso concreto.

II. La marca y los requisitos para su registro

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 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 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 identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”*. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: *“El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de 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 Manangement, Bogotá, p. 77).



De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso si la marca ODU'S (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.

III. 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 mar-

cas 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).

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).

La jurisprudencia 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 videos 2000).

Estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de proceder al cotejo, en el presente caso, entre la marca ODU'S (mixta) y la marca OPUS previamente registrada.

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 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 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 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 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, Ob. Cit. p. 215).
2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, 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 ODU'S (mixta) y OPUS es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE

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

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

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

SEGUNDO: 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.

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

aislada. Sin embargo al efectuar el cotejo de las 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.

CUARTO: 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.

QUINTO: 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.

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° 7247 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 98-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. ACTOR: MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA. Marca: "MOTORKOTE 100" (mixta). Proceso interno N° 2002-00024 (7664).

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

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

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 26 de agosto del presente año, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 8 de septiembre del 2004.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Partes

Actúa como demandante la firma MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Se considera como terceros interesados en el proceso, a la sociedad AMERICAN FRICTION

LUBE LTDA. y a la firma DOW CORNING CORPORATION.

1.2 Actos demandados

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA, mediante apoderado, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la mencionada Superintendencia de Industria y Comercio:

- N° 09964, de 28 de abril del 2000, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia quien, al aceptar las observaciones formuladas por la sociedad AMERICAN FRICTION LUBE LTDA., con fundamento en la marca de su propiedad, SUPERKOTE 2000, que ampara productos de la clase 4ta. de la Clasificación Internacional de Niza y, por la sociedad DOW CORNING CORPORATION, con fundamento en la marca también de su propiedad, MOLYKOTE, que distingue productos de la misma clase, negó el registro como marca para la denominación "MOTORKOTE 100" (mixta), solicitado por la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA. para amparar productos, igualmente, de la Clase Internacional 4.
- N° 27992, de 31 de octubre del 2000, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos



Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución anterior; y,

- N° 11992, de 30 de marzo del 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, quien resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando, así mismo, lo decidido en la Resolución inicial N° 09964.

Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho de MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA., se ordene a la mencionada Superintendencia, que conceda el registro de la marca solicitada.

1.3 Hechos relevantes

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

a) Los hechos

- El 22 de febrero de 1999, la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA., presentó solicitud para obtener registro de la denominación "MOTORKOTE 100" (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.¹
- El 26 de mayo del mismo año, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 478.
- La sociedad AMERICAN FRICTION LUBE LTDA. formuló observación a dicha solicitud, con fundamento en la marca de su propiedad SUPERKOTE 2000, que ampara productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. Adicionalmente presentó observación al registro, la firma DOW CORNING CORPORATION, como titular de la marca MOLYKOTE que amparan también productos de la clase 4.
- El 28 de abril del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución

N° 09964, por medio de la cual declaró fundadas las observaciones presentadas por AMERICAN FRICTION LUBE LTDA y DOW CORNING CORPORATION y, negó el registro para la marca "MOTORKOTE 100" (mixta).

- La sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución N° 09964.
- El 31 de octubre del 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Superintendencia, resolvió el recurso de reposición mediante Resolución N° 27992, por la cual confirmó la resolución inicial y, concedió el correspondiente recurso de apelación.
- El 30 de marzo del 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, al resolver dicho recurso por medio de Resolución N° 11992, confirmó, así mismo, lo decidido en la Resolución N° 09964.

b) Escrito de demanda

La sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA. manifiesta, como fuera ya dicho, que presentó solicitud para el registro de la denominación "MOTORKOTE 100" (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional N° 4, respecto de la cual, las firmas DOW CORNING CORPORATION y AMERICAN FRICTION LUBE LTDA. presentaron observaciones al registro. Expresa que la mencionada Superintendencia declaró con fundamento aquéllas, mediante Resolución N° 09964 de 28 de abril del 2000 y, negó el registro solicitado.

Argumenta la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, al considerar que "...no se está frente a expresiones idénticas ni similares, teniendo en cuenta que la desinencia KOTE es de común utilización para identificar productos de la clase 4ª internacional, como lo demuestran las marcas registradas Mobil-Kote®, MultiKote®, LubriKote®, OmniKote®, SuperKote®, ProKote® y MolyKote®".

Plantea que "...el examen de registrabilidad debió efectuarse teniendo en cuenta que del cotejo de las marcas debía suprimirse el elemento común a éstas, debiéndose hacerse sobre los

¹ **Clase 4.-** Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas.



elementos distintivos de las mismas, para concluir que no existe (*sic*) entre las expresiones desde los aspectos fonético, visual y conceptual, como se estimó en las resoluciones demandadas”.

Sostiene que “...la expresión Motorkote 100 es susceptible de apropiación y de registro, porque tratándose de denominaciones compuestas o complejas como en este caso, si bien cada uno de sus elementos puede tener significado o carácter genérico, al analizar el signo en su integridad, sin desmembraciones o mutilaciones de carácter ortográfico o por sílabas, ese carácter genérico desaparece y el conjunto formado por ellas puede ser registrado”.

En apoyo de sus argumentos, refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 4-IP-88, 4-IP-91, 2-IP-94, 4-IP-95, 41-IP-2000 y 98-IP-2000.

Acusa, por otro lado, la violación del artículo 134 de la Decisión 486, expresando que la norma señala que “...como requisito para que una marca proceda a registro, (*sic*) que el signo tenga capacidad para distinguir los productos o servicios en el mercado”, desarrollando argumentos acerca de la violación de este artículo, con apoyo en jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 9-IP-94 y 22-IP-96.

Expresa que “...conforme a la jurisprudencia, MOTORKOTE tiene aptitud distintiva suficiente y la Superintendencia no cumplió con su deber de aplicar las normas en estricto sentido, valiéndose de los principios, criterios y reglas técnicas que se han instituido para el cumplimiento de esa función”.

Concluye en que la Superintendencia de Industria y Comercio “...advirtió un supuesto riesgo, justamente por desestimar el hecho de que la expresión Kote es de común utilización. Las anteriores consideraciones son concluyentes en el sentido de que en el presente caso no hay riesgo de confusión lo que hace que las resoluciones que motivaron esta acción sean declaradas nulas”.

c) Contestaciones a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, se opone a las pretensiones de la demanda. Sostiene la

legalidad de los actos administrativos acusados, ya que “...no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (*sic*)”.

Expresa, además, que en sus actuaciones “...se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.”

Refiere antecedentes basados en jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 14-IP-98, 2-IP-95 y 7-IP-95, relativos a los requisitos que debe cumplir un signo para ser considerado como marca.

Realiza un análisis jurídico sobre la irregistrabilidad de una marca basándose en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, concordante con el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Asevera que “...efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas ‘MOTORKOTE 100’ frente a ‘SUPERKOTE 2000’ y ‘MOLYKOTE’ para distinguir los productos comprendidos en la clase 4, se concluye en forma evidente que éstas son semejantes entre sí, en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético, habida cuenta que la marca cuyo registro se solicita reproduce parte de las marcas observantes, lo cual conllevaría a error a los consumidores en cuanto a los productos como tal, y en cuanto a su origen empresarial, generándose una confusión directa e indirecta”.

Sostiene, por otra parte, que “...los nombres y enseñas comerciales MOTORKOTE DE COLOMBIA, depositados ante esta Entidad no constituyen presupuesto legal para acceder al registro de una marca que resulte confundible con la marca solicitada, e igualmente el registro de la marcas (*sic*) ‘PROKOTE’ registrada a favor de la parte demandante.”

La sociedad DOW CORNING CORPORATION, considerada como uno de los terceros interesados en el proceso, da contestación a la demanda por medio de apoderado, manifestando que se opone a las pretensiones de nulidad de la demanda.

Sostiene que “la expresión KOTE no es de uso común, pues no resulta válido alegar que una expresión es de uso común porque existan marcas registradas a nombre de cuatro titulares



distintos, cuando la doctrina señala que se requieren por lo menos seis registros pertenecientes a distintos titulares para que pueda hablarse de uso común. En el presente caso sólo existen cuatro titulares distintos, lo que hace evidente que la expresión KOTE no sea de uso común en la clase cuarta internacional”.

Expresa, además, que “...la marca MOTORKOTE 100 es similarmente confundible con la marca MOLYKOTE. El elemento predominante en la marca MOTORKOTE 100 + GRAFICA es su parte nominativa. La parte gráfica de la marca es una etiqueta común y corriente que no causa ninguna impresión importante en la mente del consumidor”.

Manifiesta, finalmente, que “...la expresión MOTORKOTE no es distintiva para aceites y lubricantes, pues está conformada por una partícula de uso común y es descriptiva lo que hace que no pueda cumplir con la razón de ser de una marca: ser apta para distinguir los productos o servicios en el comercio”.

La sociedad AMERICAN FRICTION LUBE LTDA., considerada como otro de los terceros interesados en esta causa no ha dado contestación a la demanda.

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

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

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

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en

este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio N° 0678, de 7 de mayo del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no obstante, este Tribunal determina que no procede atender el requerimiento formulado, en los términos planteados, por haberse constatado que la solicitud referente al registro de la marca MOTORKOTE 100 (mixta) ha sido presentada el 22 de febrero de 1999, esto es, en vigencia plena de la Decisión 344 y no, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, procede el Tribunal a realizar la interpretación del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cierto concordante con el solicitado artículo 134 de la Decisión 486 y, del artículo 83 literal a) también de la Decisión 344, concordante con el artículo 135 literal a) también de la Decisión 486. Adicionalmente, considera necesario llevar a cabo la interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, todo al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organismo Jurisdiccional.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

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

DECISION 344

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

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



(...)

“**Artículo 83.-** Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

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

DECISION 486

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

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

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

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA

Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno de esta interpretación prejudicial, este Organismo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con

apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, en este caso, la Decisión 344.

Al respecto el Tribunal ha señalado que:

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

5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO

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

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

a) Perceptibilidad

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

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

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



general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

b) Distintividad

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

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

c) Susceptibilidad de representación gráfica

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

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

6. CLASES DE MARCAS

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

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

Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las

marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

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

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

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

“se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.³

Comparación entre signos denominativos y mixtos

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

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



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

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS

La identidad y la semejanza

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

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.⁴

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

las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Signos con prefijos y sufijos de uso común

La doctrina reconoce, como se ha dicho ya, algunas clases de marcas, principalmente, las denominativas, las gráficas y las mixtas, en correspondencia a la estructura del signo.

Respecto a los signos denominativos que están estructurados por prefijos, raíces, desinencias o sufijos que hayan pasado al uso común, este Tribunal ha sostenido que:

“...estas locuciones carecen de aptitud distintiva por haberse hecho genéricas y, en consecuencia, inapropiables; que, en efecto, nadie puede acaparar una raíz genérica, por lo que se deberá tolerar que otras marcas la incluyan, exigiendo siempre —la Autoridad encargada del examen de registrabilidad— que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario lo distingan suficientemente, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión; y que no cabría que una persona, propietaria de una marca contentiva de un prefijo de uso común, fundamente en este único hecho sus observaciones al registro de otro signo como marca.

“Sobre este particular, la doctrina (OTAMENDI, Jorge: *“Derecho de Marcas”*, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, pp. 183 y ss.) ha señalado lo siguiente:

“Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y hasta dibujos, que de alguna manera evocuen características del producto que van a distinguir. También es común que distintos fabricantes elijan una misma radical o una misma terminación porque simplemente hace más atractiva su marca. Aquéllas por ser evocativas, y éstas cuando su uso es generalizado, hacen de dichas partículas elementos de uso común”.

⁴ **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “**CAMPO VERDE**”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.



“No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una partícula, para que ésta sea considerada de uso común. Aunque así se la ha calificado por estar incluida en seis registros de distintos titulares. Digo de distintos titulares porque si esas marcas pertenecen a uno o a unos pocos, no habría ese uso generalizado se ha dicho que esos elementos de uso común son marcaríamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente ...”.

Por ello, el Tribunal ha decidido que la distintividad, en las marcas que contienen prefijos de uso común, deberá fundamentarse en las desinencias o sufijos que los acompañen.”.⁵

Consecuentemente, la Autoridad Nacional Competente deberá analizar la estructura del signo en controversia y establecer, tomando en cuenta la naturaleza de sus elementos, si su configuración en conjunto tiene distintividad suficiente para obtener el registro.

Reglas para realizar el Cotejo Marcarío

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

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

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”⁶.

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

⁵ **Proceso 77-IP-2001**, sentencia de 13 de marzo del 2002, Marca: “**CHOCOVITOS**”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁶ **BREUER MORENO**, Pedro C. **Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio**, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

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

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

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

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

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

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.⁷

⁷ **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “**CAMPO VERDE**”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Con base en estos fundamentos,

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

CONCLUYE:

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

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.
4. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

5. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.
6. En los signos denominativos cuya composición contenga prefijos de uso común, los cuales son inapropiables, la aptitud suficientemente distintiva del signo dependerá de sus desinencias o sufijos.
7. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N° 2002-00024 (7664), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

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 104-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ACTOR: SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. Marca: "MUEBLES & ACCESORIOS" (mixta). Proceso interno N° 2001-00272 (7336).

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

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

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 30 de agosto del presente año, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 8 de septiembre del 2004.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Partes

Actúa como demandante la firma SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LTDA., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

1.2 Actos demandados

La interpretación se plantea en razón de que la SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LTDA.,

mediante apoderado, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

- N° 05118, de 14 de marzo del 2000, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien negó el registro como marca para la denominación "MUEBLES & ACCESORIOS" (mixta), solicitado por la firma SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. para amparar servicios de la Clase Internacional 42, con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344.
- N° 17869, de 31 de julio del 2000, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución anterior; y,
- N° 006101, de 27 de febrero del 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, quien resolvió el recurso de apelación planteado y, confirmó también lo decidido en la Resolución inicial N° 05118, declarando además agotada la vía gubernativa.

Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho de la SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LTDA., se ordene a la mencionada Superintendencia, que conceda el registro de la marca solicitada.



1.3 Hechos relevantes

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

a) Los hechos

- El 31 de mayo de 1999, la SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. presentó solicitud para obtener registro de la denominación "MUEBLES & ACCESORIOS" (mixta), como marca destinada a amparar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.¹
- El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 484, sin que hayan sido formuladas observaciones.
- El 14 de marzo del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución N° 05118, por medio de la cual negó el registro solicitado, con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344.
- La SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, en contra de la Resolución emitida.
- El 31 de julio también del 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, mediante Resolución N° 17869, por la cual confirmó la resolución inicial y, concedió el recurso de apelación interpuesto.
- El 27 de febrero del 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, al resolver el recurso de apelación por medio de Resolución N° 006101, confirmó también lo decidido en la Resolución inicial N° 05118.

¹ **Clase 42.-** Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases.

b) Escrito de demanda

La SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. Manifiesta, que presentó solicitud para el registro de la denominación "MUEBLES & ACCESORIOS (mixta)", como marca destinada a amparar servicios comprendidos en la clase internacional N° 42, respecto de la cual no fueron presentadas observaciones. La mencionada Superintendencia negó el registro solicitado apoyándose en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Expresa que con estas actuaciones se violaron los artículos 81 y 82 literal d) de la referida Decisión, transcribiendo el texto de dichas normas y sosteniendo su indebida aplicación.

Argumenta que "...el signo mixto MUEBLES Y (sic) ACCESORIOS es perfectamente distinguible de otras marcas", expresando seguidamente que "...la clase 42 de la clasificación internacional de Niza comprende 'servicios de alojamiento, de restaurante, cuidados médicos, servicios jurídicos, programación de ordenadores o servicios que no puedan ser clasificados en otra clase' y no muebles y accesorios, productos que marcados con el signo mixto MUEBLES Y ACCESORIOS perfectamente permiten al consumidor distinguir los que produce o comercializa su sociedad de las demás."

Acusa, por otro lado, la violación del artículo 135 literales e), f) y g) de la Decisión 486, concordante con el artículo 82 literales d) y e) de la Decisión 344, al considerar que no se aplicaron dichas normas, pues "...si lo hubiese hecho, habría advertido que al concordar sistemáticamente estos literales con las normas que de manera enunciativa señalan, que para que un signo se pueda registrar como marca debe ser suficientemente distintivo, no prohíben indiscriminadamente el registro de todas las denominaciones gramaticalmente genéricas, como equivocadamente lo entendió la Superintendencia ...".

Concluye señalando, en lo principal, que "...aún cuando su marca en su sentir goza de suficiente distintividad, en esta disposición se establece que se puede registrar como marca, un signo que carezca de distintividad cuando quien la ostenta, ha estado usando la misma por un determinado tiempo."



c) Contestación a la demanda

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

Sostiene la legalidad de los actos administrativos acusados, ya que "...no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena".

Expresa, además, que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Alude antecedentes jurisprudenciales sentados por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 27-IP-95, 15-IP-96 y, 14-IP-98, relativos a los requisitos que debe cumplir un signo para ser considerado como marca y, finalmente, manifiesta que el signo solicitado no es suficientemente distintivo puesto que "...la expresión MUEBLES & ACCESORIOS solicitada, es una descripción de productos que cotidianamente se comercializan en el mercado y por lo mismo una forma genérica de ofrecerlos y demandarlos; en este sentido se solicita registrar como marca una expresión descriptiva y muy relacionada con las mercancías que pretenden proteger, lo que la hace carecer de fuerza distintiva suficiente que le permita poder ser registrada como signo distintivo."

En esta causa no han sido determinados terceros interesados.

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

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

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

las normas cuya interpretación se pide, se determina la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta. Respecto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

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

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio N° 1263, de 12 de agosto del 2004, como ha sido ya expuesto, la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; no obstante, este Tribunal determina que procede atender el requerimiento formulado únicamente en lo relativo a la interpretación de los artículos precisados de la Decisión 344, por haberse constatado que la solicitud referente al registro de la marca MUEBLES & ACCESORIOS (mixta) ha sido presentada el 31 de mayo de 1999, esto es, en vigencia plena de la Decisión 344.

Estima conveniente, por otro lado, extender dicha interpretación, de oficio, a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organismo Jurisdiccional.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

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



DECISION 344

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

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

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

(...)

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

“**e)** Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;”

DECISION 486

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

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

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

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA

Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno de esta interpretación prejudicial, este Organismo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por constatar que la solicitud de registro fue presentada en vigencia plena de la Decisión 344.

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

Al respecto el Tribunal ha señalado que:

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

5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO

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

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

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



son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

a) Perceptibilidad

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

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

b) Distintividad

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

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

c) Susceptibilidad de representación gráfica

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

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

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

6. CLASES DE MARCAS

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

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

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

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

“se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.³

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS

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

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



a) Irregistrabilidad de signos descriptivos y genéricos

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

Signos Descriptivos

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

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

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

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

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

“Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, característi-

cas o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente.

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

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

Signos genéricos

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

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

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

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



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

También se ha manifestado a este respecto:

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

La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

No se puede componer o conformar una marca con una denominación de uso general, porque se establecería una relación directa entre el nombre y el producto o el servicio que el distintivo ampare. Es preciso tomar en consideración, que la genericidad de un signo debe apreciarse en relación directa con los productos o con los servicios de que se trate, por cuanto una palabra no tiene el carácter de genérica por el solo hecho de serlo en sentido gramatical.

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

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

La marca denominativa conformada por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de

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

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

ser registrada siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma, podría ser registrable el signo que se use para designar productos o servicios distintos de aquellos para los cuales tiene el carácter de denominación genérica.

b) Irregistrabilidad de signos comunes o usuales

En el artículo 82 literal e) se prohíbe el registro como marca de un signo que consista “*exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate*”.

Esta prohibición hace referencia a las designaciones necesarias, es decir, a aquellas palabras que son entendidas y reconocidas por el público en general o por las personas que se desenvuelven dentro del campo donde se utiliza la misma, como el nombre o designación del producto o servicio. No importa si el producto o servicio tiene una o varias designaciones, toda vez que ninguna de ellas será susceptible de registro como marca.

“Para determinar si una palabra es designativa, la misma no sólo puede surgir de un diccionario, pueden tratarse también de palabras de idiomas extranjeros o términos propios del lenguaje técnico que se utilizan en ciertas actividades”⁸

El Tribunal ha expresado en este contexto:

“Estas prohibiciones se contemplan en los incisos d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344, y se derivan, como se dice anteriormente, del concepto de marca acentuada en su función esencial de identificar un producto o servicio de un empresario, de otro u otros similares o idénticos pertenecientes a diferentes empresarios. Si la marca consistiera en la denominación genérica o usual con la que se conoce al producto que la marca va a proteger, o describiera sus cualidades, características, calidad, cantidad o valor, etc., el signo perdería su cuño distintivo que llegaría a confundirse el signo con el producto o

⁸ Zuccherino Daniel: “Marcas y Patentes en el Gatt”. Buenos Aires. 1997. Ed. Abeledo-Perrot. Pág.: 103.



con la descripción de aquello que es esencial del mismo. No habría distintividad de los productos frente al signo, y al carecer de esa particularidad, perdería su función diferenciadora y su condición de registrable.

“La marca concede al titular el derecho exclusivo a su signo para el producto que lo protege. La exclusividad del uso descarta que palabras o denominaciones o signos genéricos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público puedan ser registrados, porque de permitirse el registro se estaría permitiendo la usurpación diaria de la marca, porque al ser esas denominaciones las genéricas o usuales, no se puede impedir que el público en general las siga utilizando para referirse a esos productos. Hacerlo constituirá el monopolio del uso de unos términos necesarios para todos en beneficio de unos pocos. La inscripción del registro con el carácter de exclusivo evita, precisamente, aventajar a unos productores con marcas cuyas denominaciones no son creaciones propias sino que pertenecen al uso común”⁹.

Este Tribunal ha determinado que un signo de uso común es aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate, por tanto, este signo no será suficientemente distintivo y, no podrá otorgar a su titular, el derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren.

En el mismo sentido ha sostenido que:

“... Otamendi enseña que: ‘El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos. No debe confundirse lo dicho con el supuesto del uso común de elementos o partículas de marcas, que por la cantidad de marcas que las contienen, devienen de uso común. Estos, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, son registrables individualmen-

te, si no son confundibles con marcas anteriores’ (OTAMENDI, Jorge: “*Derecho de Marcas*”, Editorial Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 77)”.¹⁰

8. LOS SIGNOS EVOCATIVOS

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

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

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

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

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que:

“Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así

⁹ **Proceso 33-IP-95**, sentencia de 15 de noviembre de 1996. **Marca: “PANPAN PAN PAN”**. **Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**. Tomo V. Pág.: 205-206.

¹⁰ **Proceso 01-IP-2004**, sentencia de 10 de marzo del 2004. **Marca: “SPORT SPIRIT”**. **Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**.



las denominaciones genéricas, que son irre- registrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser regis- tradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determina- do servicio.”¹¹

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. De conformidad con la Disposición Transito- ria Primera de la Decisión 486, el Tribunal considera que en materia de Propiedad In- dustrial, las normas del ordenamiento jurí- dico comunitario relativas al derecho sustan- cial, que se encontraren vigentes en la fe- cha de presentación de la solicitud de regis- tro, son las aplicables en el período de tran- sición de la normatividad andina.
2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser repre- sentado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comi- sión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denomina- ción cuyo registro se solicita no se encuen- tra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los ar- tículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.
3. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

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

4. No son registrables como marcas, por care- cer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican al consumi- dor o al usuario, exclusivamente cualidades o características de los bienes o de los ser- vicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, con- feriría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.
5. Si un signo se encuentra comprendido en las situaciones a que se refiere el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344, pero incorpora en su estructura componentes adi- cionales que le otorguen suficiente distintivi- dad y, además, no incurra en ninguna de las causales de irregistrabilidad, será suscepti- ble de registro.
6. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamen- te al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio que anuncia.

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

El Consejo de Estado de la República de Co- lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente in- terpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N° 2001-00272 (7336), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de De- cisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del ar- tículo 128 del mencionado Instrumento.

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

¹¹ **Proceso 50-IP-2003**, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



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.*