



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

<b>Proceso 95-IP-2004.-</b>	Interpretación Prejudicial de los artículos 58, literal g), y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación de oficio del artículo 56 de la Decisión 85 y del artículo 172 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486; con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 7894. Actor: SALOMON S.A. Marca: "SALOMON" .....	1
<b>Proceso 96-IP-2004.-</b>	Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 243, 244 y 247 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 238, 273 y 276 <i>eiusdem</i> . Parte actora: señor NELSON ALBERTO PROAÑO PÉREZ. Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una "Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua". Expediente Interno N° 9539-2002-MP .....	19
<b>Proceso 99-IP-2004.-</b>	Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Parte actora: sociedad FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A. Caso: denominación "DIGITAL SMOKING". Expediente Interno N° 7283-AI .....	26

#### PROCESO 95-IP-2004

**Interpretación prejudicial de los artículos 58 literal g), y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación de oficio del artículo 56 de la Decisión 85 y del artículo 172 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486; con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 7894. Actor: SALOMON S.A. Marca: "SALOMON".**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito, a los veintidós días del mes de setiembre del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Magistrado consultante doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

#### VISTOS:

Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal



y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente mediante auto del 8 de septiembre de 2004.

Tomando en consideración:

## 1. Antecedentes.

### 1.1 Las partes:

Demandante: SALOMON S.A.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: MARIA ISABEL MEJIA OSSA.

### 1.2. Hechos y fundamentos de la demanda.

De acuerdo con el relato que acompaña a la formulación de la consulta el Alto Juez que conoce del proceso interno, los hechos relevantes y los fundamentos jurídicos de la demanda son:

El 13 de julio de 1984 la señora María Isabel Mejía Ossa presentó solicitud de registro de la marca "SALOMÓN" (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 330 de 27 de octubre de 1986.

El 11 de diciembre de 1986 la sociedad SALOMON S.A. presentó oposición a la solicitud de acuerdo a lo consagrado en el artículo 66 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, vigente en Colombia para el momento en que se inició el procedimiento, oposición que sustentó en el artículo 58, literal g) de la citada Decisión y en la Convención sobre Propiedad Industrial con Francia promulgada mediante el Decreto 597 de 1904.

Dentro del trámite de la oposición la sociedad actora presentó, entre otras pruebas, copias auténticas de los certificados de registro que le fueron otorgados en Francia para distinguir artículos y servicios de las clase 6, 8, 9, 12, 16, 22, 25, 26, 28, 35, 41 y 42 Internacionales; listas de marcas SALOMON en el mundo junto con copia simple de sus registros; catálogos y material publicitario de circulación internacional; certificados de constitución y cambio de nombre de la sociedad; certificado de registro de la misma marca en Estados Unidos para identificar productos de la Clase 25 Internacional; declaración

juramentada del encargado del servicio de marcas de la actora y certificados de registro de la misma marca en Bolivia para distinguir productos de las clases 9, 18, 25 y 28 Internacionales.

Mediante la Resolución N° 1170 del 29 de enero de 1999, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición basándose en que las pruebas aportadas por la actora para acreditar la notoriedad de la marca "SALOMON" no eran suficientes, en los términos de la Decisión 344 y, en consecuencia, concedió el registro de la marca "SALOMÓN" en favor de la solicitante. Se interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la anterior resolución solicitando que fuera revocada y, en su lugar, se negara el registro de la marca aduciendo que la Administración no analizó en su conjunto las pruebas aportadas por SALOMON S.A., toda vez que las mismas si demostraban la notoriedad de la marca y mediante Resolución N° 14558 del 28 de julio de 1999 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia demandada, resolvió el recurso de reposición revocando la Resolución N° 1170, declarando fundada la oposición y negando la solicitud de la marca, con fundamento en que las pruebas aportadas por la actora si acreditaban la notoriedad de la marca "SALOMON" en los términos del artículo 84 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Contra esta Resolución, tanto la sociedad actora como la señora Mejía Ossa formularon recursos de apelación, los cuales fueron desatados mediante Resolución N° 33006 del 10 de octubre de 2001 por la Superintendencia de Industria y Comercio, revocando la Resolución N° 14558 de 1999, confirmando la Resolución N° 1170 del mismo año y concediendo el registro de la marca "SALOMÓN" en favor de la señora Mejía Ossa, con el argumento de que en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se estableció como criterio para demostrar la notoriedad el que ella estuviese probada en uno de los Países Miembros de la misma Comunidad, lo que no cumplía la sociedad SALOMÓN S.A., pues los documentos que aportó sólo probaban el conocimiento de la marca por el público consumidor en un ámbito territorial diferente, en especial, en Francia y Estados Unidos.

La demandante realiza una comparación visual del texto de las marcas en comento explicando que la utilizada por la Señora Mejía Ossa ha



cambiado su presentación al punto de utilizar el mismo tipo de letra, mayúscula, sin tilde e incluso utilizando un logo muy similar, dado que ambos consisten en aros entrelazados que evocan sensación de movimiento. Adicionalmente, indica que la marca otorgada tiene la potencialidad de inducir a error al público consumidor, el que indiscutiblemente relacionará la famosa y notoria marca "SALOMON" con la adquirida por ella mediante los actos demandados.

Asevera que desde el punto de vista gráfico y ortográfico las marcas en conflicto son idénticas, tienen el mismo número de letras e igual disposición; las secuencias de las vocales, su longitud, sílabas, raíces y terminaciones comunes son iguales y, por ende, pueden inducir a una confusión más palpable y notoria. Desde el punto de vista ideológico ambas evocan el nombre bíblico SALOMÓN, pese a lo cual llama la atención el hecho de que la Señora Mejía Ossa, a través de la sociedad SROUR MEJÍA Y CIA. LTDA., solicitó en el año de 1987 el registro de marcas tan famosas como BENETTON y GUESS, de lo que se infiere que la solicitud de la marca "SALOMON" no fue fruto de la casualidad sino que obedeció al ánimo de obtener el registro de una expresión idéntica a una marca notoriamente conocida para así beneficiarse de la misma. Desde el punto de vista fonético, porque al ser dos expresiones idénticas emiten los mismos fonemas al ser pronunciadas por el ser humano.

Considera de vital importancia destacar que la sociedad SALOMON S.A., ya tenía sobre la marca en discusión un derecho adquirido, de acuerdo con el artículo 20 de la Convención sobre Propiedad Industrial suscrita entre Colombia y Francia el 4 de septiembre de 1901, derecho que es precisamente el que el Estado Colombiano se obligó a proteger en virtud de la citada convención, protección que no es contraria al derecho comunitario sino complementaria en virtud de un acuerdo de voluntades entre ambas naciones. Por ello, aduce que la Superintendencia interpretó erróneamente el citado artículo relativo al alcance de la protección otorgada a los nacionales de Francia y Colombia con fundamento en los registros de marca obtenidos en los mismos países, al partir de un hecho materialmente inexacto como consecuencia de un defectuoso análisis de las pruebas aportadas por la actora como fundamento de su oposición y mediante las cuales pretendía demostrar la notoriedad de la marca SALOMON en Francia.

Aduce que con la simple declaración de que la marca "SALOMON" estaba probada bajo los criterios impuestos por la convención de Francia, se demostraba la notoriedad de la misma y que sin embargo contaba además con la prescripción establecida en el artículo 58 literal g) de la Decisión 85, como fundamento de la oposición, el que señalaba como causal de irregistrabilidad el hecho de que las marcas fueran confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares. Ahora bien, teniendo en cuenta que esta norma no se encontraba vigente al momento en que la Superintendencia profirió la Resolución N° 1170 de 1999, la Administración estableció que la causal invocada había permanecido en el tiempo quedando consagrada en el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, procediendo entonces a comprobar que si efectivamente se hubiesen analizado en su totalidad las pruebas aportadas por la actora, la Superintendencia habría declarado fundada la oposición y, por consiguiente, negado el registro de la marca "SALOMÓN" solicitada por la Señora Mejía Ossa.

Considera que la marca concedida se encontraba incurso en los presupuestos de irregistrabilidad previstos en el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, esto es, ser idéntica o similarmente confundible con otra notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, de donde se sigue que esa causal se aplicaba cuando la marca sobre la cual se reivindicaban derechos anteriores fuera idéntica o confundiblemente similar a la marca solicitada, la cual a su vez debía ser notoria, requisitos que en su marca se cumplían a cabalidad tanto desde el punto de vista de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena como de la Decisión 344 del mismo. De allí que al considerar la Superintendencia demandada que de las pruebas aportadas por la actora no se podía deducir la notoriedad alegada porque al momento de evaluar su pertinencia y conducencia aplicó los criterios contemplados al respecto en el artículo 84 de la Decisión 344, incurrió en error por cuanto tales criterios se encontraban consagrados, para el momento de la oposición, en la Decisión 85 y no en la 344, por lo que ellos no podían haber sido conocidos por la actora al hacer su oposición, pese a lo cual fueron los criterios de la última Decisión los que se tuvieron en cuenta para determinar la notoriedad



de la marca de SALOMON S.A. e impedir el registro solicitado.

Argumenta que la Resolución 33006 de 1º de octubre de 2001 debe ser declarada nula por cuanto fue expedida con fundamento en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que no resultaba aplicable al caso pues, si bien la Administración partió de la base de que durante todo el trámite de la solicitud de registro de la marca "SALOMÓN" habían estado en vigor diferentes legislaciones de Propiedad Industrial (Decisiones 85, 311, 313, 344 y 486) y, en consecuencia, era necesario determinar cuál era la norma aplicable las conclusiones del estudio resultan erróneas y contrarias a las reglas que sobre la vigencia de las leyes en el tiempo han desarrollado la doctrina y el mismo Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, toda vez que sólo tuvo en cuenta el cambio de legislación para determinar cuál era la norma aplicable para sustentar la decisión final, mas no para establecer la legalidad tanto de la decisión que se había recurrido como de las actuaciones surtidas por las partes dentro del trámite, pasando por alto el hecho de que dada la demora del procedimiento, la norma aplicable para el efecto había cambiado en varias oportunidades.

La Administración no tuvo en cuenta que la determinación de la norma bajo la cual debía tomar una decisión no podía desconocer que dentro del trámite de la solicitud de la marca las partes habían ejercido derechos y cumplido obligaciones, cuya legalidad debía necesariamente ser analizada de acuerdo con la legislación que se encontraba vigente en ese preciso momento y no al tiempo de resolver el recurso de apelación que se encontraba pendiente de decisión, tal como lo hizo al aplicar al asunto la Decisión 486, según lo prevé para el efecto la Disposición Primera Transitoria de la misma, perspectiva bajo la cual concluyó que la causal de irregistrabilidad invocada por SALOMON S.A. como fundamento de su oposición se había mantenido en los diferentes ordenamientos pero que como las condiciones para demostrar la notoriedad del signo opositor habían sido modificadas por la Decisión 486 con respecto a la Decisión 344, vigente al momento de proferirse el acto impugnado, la 486 resultaba aplicable al caso y sería el fundamento de su decisión.

Si bien la Administración erró en ese sentido, no lo hizo al establecer la trascendencia que

tendría esta decisión para el caso, dado que en la resolución indicó que "... a diferencia de la Decisión 344, la Decisión 486, actualmente vigente, indica que el signo debe ser notoriamente conocido en alguno de los Países Miembros, no contemplando la posibilidad de que se pruebe la notoriedad por fuera de tal territorio, contrario a lo establecido en la legislación anterior que impedía el registro de marcas similares que pudieran producir confusión con una marca notoriamente conocida en cualquier país,..." "Así las cosas, la causal de irregistrabilidad que establecía la posibilidad de demostrar la notoriedad internacional desapareció con la actual Decisión". De ello se desprende que el resultado no pudo ser diferente al que finalmente adoptó y que en todo caso resulta contrario a la ley.

En consecuencia, se tiene que para efectos de establecer si la oposición presentada por SALOMÓN S.A. contra la solicitud de registro de la marca "SALOMÓN" de la Señora Mejía Ossa debía declararse fundada o no, la Administración estaba obligada a aplicar la legislación que se encontraba vigente en el momento en que la actora ejerció este derecho y a confrontar lo expresado en la misma con el texto de dicha ley, es decir que al haberse presentado la oposición el 11 de diciembre de 1986, la pertinencia de la misma debió revisarse frente a la legislación vigente en ese momento, esto es, la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena en su artículo 58, literal g) y no como lo hizo la demandada al estudiar los fundamentos de la oposición de acuerdo con las normas de la Decisión 486 actualmente en vigor, por cuanto su aplicación, al señalar requisitos no previstos en aquella, conculcaría los derechos de SALOMÓN S.A.

Finalmente, aduce que la Señora Mejía Ossa actuó de mala fe al solicitar y obtener el registro de la marca SALOMÓN, incurriendo en una causal para declarar la nulidad del mismo, tal como lo establecen los artículos 172 de la Decisión 486 y lo preveía el artículo 113 de la Decisión 344, lo cual se deduce del hecho de que la aludida señora también solicitó el registro de dos marcas notoriamente conocidas internacionalmente, como son GUESS y BENETTON, además de que ella y las sociedades propietarias de los almacenes SALOMÓN han venido cambiando el uso de la marca pretendiendo cada vez imitar el efectuado por la sociedad actora, circunstancias que solicita sean valoradas al momento de fallar, al igual que la supuesta intención de conciliar la limitación del uso de la



marca en su favor siempre y cuando se le otorgara un valor de US\$ 2500 como indemnización, lo que implica un reconocimiento de los derechos de SALOMÓN S.A. sobre la marca y el nombre comercial SALOMÓN.

### 1.3. Contestación de la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda defendiendo la legalidad del acto acusado y al efecto sostiene que con su expedición no se violó ninguna de las normas invocadas como infringidas por el demandante ya que se profirió de conformidad con las atribuciones legales y plenamente ajustado al trámite administrativo previsto en materia marcaría.

Expresa que considerando la igualdad de garantías y derechos que asisten tanto a nacionales como a extranjeros en Colombia, es claro que tanto colombianos como franceses se encuentran legitimados para solicitar el registro de una marca en Colombia, cumpliendo para ello los requisitos previstos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Decreto 2591 de 2000 y la Circular Externa 10 (circular única) de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En el mismo sentido, dado que en Colombia y en todos los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, el régimen en materia de adquisición de derechos sobre marcas es el atributivo, conforme al cual tales derechos única y exclusivamente se adquieren por el registro del signo, del que se derivan los correlativos en su faceta positiva de usarlo, licenciarlo y cederlo, entre otros y, en su faceta negativa, de impedir el uso por parte de terceros no autorizados del mismo signo o de signos similarmente confundibles para distinguir idénticos productos o servicios, productos o actividades relacionados, es claro que en Colombia, tanto colombianos como franceses, deberán obtener el registro como marca de sus signos distintivos de productos o servicios, para efectos de obtener una protección efectiva de los mismos, observando para ello las condiciones y formalidades previstas en las leyes y reglamentos nacionales, tal como lo prevé para el efecto el artículo 2 de la Convención Colombo Francesa de 1901.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que para que en Colombia se proteja de manera automática una marca francesa es menester, en el evento de que un ciudadano francés no la tenga

registrada o al menos la haya solicitado, demostrar la existencia de una reciprocidad formal entre Francia y Colombia en tal sentido que el interesado pruebe que en Francia se protegen automáticamente las marcas de los Colombianos, pues una interpretación contraria del artículo 10 de la Convención Colombo Francesa implicaría la existencia de mayores derechos en cabeza de los ciudadanos franceses en desmedro de los colombianos, lo cual es contrario al principio de igualdad previsto en la Constitución Política, además de que sería a todas luces absurdo en tanto implicaría la suscripción de una Convención creada sólo para los franceses, lo que contradice totalmente el principio de reciprocidad previsto también en la Carta Fundamental.

Respecto a la aplicación en el tiempo de las Decisiones en materia de Propiedad Industrial arguye que en la medida en que no exista un derecho adquirido en cabeza de una de las partes, la ley sustantiva podrá siempre modificar la situación jurídica abstracta o expectativa de derecho que se pueda tener, siendo pertinente destacar que si ello resulta aplicable a registros de marca solicitados en vigencia de decisiones conforme a las cuales, por ejemplo, no existían determinadas causales de irregistrabilidad, siendo por ende aplicables a los mismos, causales de irregistrabilidad nuevas y sustantivas, previstas en Decisiones posteriores, es evidente que igual razonamiento aplica en el caso de las oposiciones, las cuales, dado el transcurso del tiempo y como desarrollo lógico de la diligencia de quien las formula, deben adecuarse a la nueva normativa sustantiva que haya podido modificar los fundamentos de hecho con base en las cuales se presentaron.

En la medida en que una oposición formulada con base en las disposiciones y en vigencia de la Decisión 85, no constituya una situación jurídica consolidada por no encontrarse en firme el acto administrativo que decide sobre la misma y consecuentemente sobre el registro solicitado, es meridianamente claro que se encontrará sujeta a la contingencia de analizarse a la luz de las disposiciones sustantivas vigentes en materia de irregistrabilidad de marcas al momento del estudio correspondiente. Una interpretación diferente conduciría al despropósito de que una marca irregistrable conforme a la Decisión 85 pero registrable a la luz de la Decisión 486, debería negarse con fundamento en que la oposi-



ción contra la misma basada en la causal de irregistrabilidad derogada se formuló en vigencia de la primera Decisión lo cual resulta contrario al principio de aplicación inmediata de la Ley, por cuanto no hay aún un derecho adquirido, como erradamente lo considera la parte actora, sino una mera expectativa de que prospere la oposición que formuló con fundamento en una determinada Decisión de la Comunidad.

Señala que las nuevas Decisiones en Materia de Propiedad Industrial no afectan las etapas de trámite surtidas conforme a los procedimientos y requisitos previstos en las Decisiones derogadas, sino que solamente afectan los aspectos sustantivos en que los particulares fundamentan sus actuaciones, por lo que siendo claro que la Decisión 486 era la aplicable para decidir en forma definitiva sobre la solicitud de registro de la marca SALOMÓN y sobre la oposición formulada contra la misma por SALOMÓN S.A., de acuerdo con la disposición transitoria primera de esa misma Decisión considera que debe mantenerse la determinación adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Finalmente, en cuanto a la presunta vulneración del artículo 172 de la Decisión 486, invocada por la actora para afirmar una posible mala fe de parte de la Señora Mejía Ossa en la obtención del registro de la marca "SALOMÓN", reitera que ello no aparece demostrado en la actuación surtida dentro de la vía gubernativa.

#### **1.4. Intervención del tercero interesado.**

Por su parte, y según el relato del Magistrado Consultante, la Señora María Isabel Mejía Ossa, vinculada al proceso como tercera interesada en sus resultados, en sus escritos de contestación a la demanda y alegatos de conclusión señaló:

Que la solicitud de la marca SALOMÓN corresponde al nombre del esposo de su poderdante, quien responde al nombre de Salomón Srour, marca que ha utilizado por casi treinta años, desde que abrió un almacén de ropa de veraneo en la ciudad de Cali para distinguir las confecciones que produce y vende desde esa época, aún mucho antes de solicitar su registro como marca.

Que respecto a la Convención Colombo Francesa de 1901, la actora le ha dado un sentido

contrario al que realmente tiene, pues el artículo 20 de la misma precisa el verdadero alcance de ese acuerdo limitándolo exclusivamente a amparar las marcas de los nacionales franceses en Colombia, permitiéndoles registrar sus marcas sin necesidad de que establezcan su residencia o una representación mercantil y viceversa, siempre y cuando cumplan con los requisitos y el procedimiento de registro previsto en la ley, por lo que constituye un sofisma de distracción pretender argumentar, como lo hace la actora, que no hay protección convencional si no se atiende a que la marca, por el hecho de estar registrada en Francia, ya goza de protección en Colombia, con lo que se desconoce el contenido de la Convención, el principio de territorialidad de la ley, así como el de igualdad previsto en el artículo 1º de la Convención. Niega que la interpretación del artículo 20 de la Convención que efectuó la Superintendencia demandada sea errónea, ya que SALOMÓN S.A. no tenía mejores derechos ni gozaba de una notoriedad que permitiera siquiera a la Señora Mejía Ossa deducir en equidad o justicia que debía ceder su mejor derecho como primera en solicitar el registro.

Que el cambio de emblemas o etiquetas en los nombres de las marcas y en los cuales se agregan logos es una tendencia en el mundo de la publicidad que lleva más de veinte años y que paulatinamente han venido aceptando las empresas. Explica que la forma actual del logotipo utilizado por la Señora Mejía Ossa obedece a esas tendencias y a las propuestas de sus publicistas para identificar mejor su marca; en cuanto al hecho de que su marca esté acompañada de un dibujo extra señala que está en su derecho dado que es también una tendencia de la publicidad actual de la cual no se pueden apartar las empresas que deseen estar vigentes y a la vanguardia del mercado, más aún en una empresa de modas como la de su poderdante. Agrega que los logos en disputa son bien diferentes, dado que el logo utilizado por su poderdante no evoca movimiento sino un trébol o una flor y que la actora no hizo manifestación alguna sobre los colores utilizados por ambas marcas, ya que ellos tienen más alto valor distintivo o bien podrían evocar una semejanza criticable. Indica que cuando se presentó la solicitud de registro el nombre de la marca de su representada era "Salomón" de tipo manuscrito, con tilde, en letras color gris con sombra verde, estilo art-deco, que en nada se asemeja con la marca



de la demandante, por lo cual mal podría deducirse alguna mala fe por parte de su representante. En la actualidad el nombre Salomón está escrito en letra tipo "Americano Sencillo", acompañado de un logo que semeja un trébol con hojas bordeadas en colores fucsia y rosa, mientras que el nombre Salomon (sin tilde) de la actora está escrito en tipos de letra que se denominan "futura gruesa" y su logo evoca aros o ruedas en movimiento, cuyo logo y nombre están confundidos dentro de una figura geométrica cuadrada con un ángulo recto y tres esquinas curvas dentro de un fondo marmolizado en colores verde y amarillo y dentro del cual el nombre "Salomon" se escribe con letras blancas debajo de un logo, también blanco que es más grande que el nombre. Así pues, aunque ambos nombres se escriban en mayúsculas y tengan una inclinación a la que se denomina letra itálica, son muchas más las diferencias en diseño, tipos, formatos, logos, colores, posiciones, tamaños, fondos, marcos y otros que los diferencia suficientemente y hace que los argumentos del memorialista aparezcan muy escasos y ridículos frente a estas diferencias, como sustento de esta afirmación adjunta copia a color de las etiquetas descritas obrantes a folio 977 del cuaderno principal.

Que la sociedad SALOMON S.A. se limitó a alegar la notoriedad pero no la pudo probar ni siquiera en el país de origen, es decir en Francia; mucho menos en Colombia, lugar donde pretendía se le reconociera un derecho fundado en ella, que reitera no probó ni a la luz de la Decisión 344 ni conforme a la Decisión 486 del Pacto Andino, mas aún si se tiene en cuenta que la marca "SALOMÓN" de la Señora Mejía Ossa era notoriamente conocida mucho antes de presentar su solicitud de registro, pues contaba con una boutique afamada y exclusiva en Cali desde hacia más de veinte años y tres almacenes en la Isla de San Andrés seis años antes de su presentación. Señala que de acuerdo a lo manifestado por la actora, la notoriedad, base de la oposición, debió verificarse bajo los preceptos indicados por la Decisión 344 y que ante ello merece una explicación el artículo 84 de la misma así: frente al literal a) indica que debió realizarse un amplio sondeo de opinión o estudio de mercado que muestre que la marca en cuestión es conocida ampliamente y que la gente reconoce con esa marca a qué productos se refiere en el mercado; frente al literal b) indica que la actora no aportó al expediente ba-

se del registro documentos, certificados, copias de contratos de campañas publicitarias u otros procedentes de los medios de comunicación que muestren la intensidad y el ámbito de difusión que exige la norma como prueba; ante el literal c), referente a la antigüedad de la marca, indica que debió llevar un tiempo en el mercado siendo publicitada y conocidos sus productos, además de mantener un uso constante y, frente al literal d), argumenta que la sociedad demandante ni siquiera presentó un manifiesto de aduana que dejara ver siquiera que había participado en una feria. Que lo contrario ha pasado con la marca "SALOMON" propiedad de la señora Mejía Ossa quien la tiene bien acreditada en Colombia con siete almacenes exclusivos, un conjunto de proveedores que dependen de ella, una fábrica de confecciones, además de contar con una clientela de más de cien mil personas, con publicidad constante en todos los medios de comunicación a nivel local y nacional por lo cual sería injusto e inconsecuente que después de estar bien acreditada pretendan que ella ceda su fama o good-will de casi treinta años de trabajo por el capricho de una empresa francesa que no produce nada relacionado con su actividad, que nada ha hecho, importado, invertido, publicitado, producido o comercializado en Colombia y que además nada va a hacer, ni siquiera importar o comercializar por cuanto los colombianos no practican el deporte de esquí sobre nieve.

Que los documentos que la sociedad SALOMON S.A. presentó como pruebas no demostraban la notoriedad de la marca, además de que algunos de ellos fueron presentados extemporáneamente, incluso doce años después de haberse iniciado la actuación; que los registros que presentó aún cuando hacen referencia a la clase 25 de la clasificación internacional deben valorarse teniendo en cuenta que los productos que comercializa son básicamente artículos deportivos que se utilizan en un sector exclusivo, es decir, para aficionados del esquí y que al considerar estas afirmaciones se puede pensar que se trata de productos de la clase 28, es decir, productos deportivos y no de la clase 25 que hace referencia textualmente a vestidos, calzados y sombrerería, más aún si se tiene en cuenta que al momento de presentar la oposición la actora única y exclusivamente se limitaba a producir esquís para nieve; que lo único que pretendía probar la accionante y no pudo lograrlo es que posee una marca notoria en implementos depor-



tivos de esquí en Francia, lo cual es intrascendente para el efecto y no puede producir siquiera efectos jurídicos en Colombia, mucho menos impedir el registro de un tercero en una clasificación diferente. Al respecto cita apartes de sentencias del Consejo de Estado en las que se especifica el concepto de notoriedad y la forma de probarla.

Igualmente, hace una breve síntesis de los parámetros indicados por el artículo 108 de la Decisión 344, ahora artículo 235 de la Decisión 486, sobre la cancelación del registro, invocado por parte actora, señalando que esta norma es clara y exige que se cumplan todas y cada una de sus exigencias para que se pueda cancelar una marca, a saber: a) Petición de parte, b) Similitud entre los signos, c) Notoriedad al momento de solicitarse el registro atacado y, d) Notoriedad de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el signo.

Afirma que entre las partes en conflicto se intentó llegar a un acuerdo en el que se limitaría el uso de la marca a ropa informal y de verano para que la actora pudiera a su vez registrar la marca en ropa para deportes sobre nieve y que la suma citada en la demanda únicamente cubriría los costos de transacción, protocolización y registro que se ocasionaran, más no era ni la centésima parte de lo que valía la inversión en publicidad y prestigio de la marca, ni era una suma dicente con relación al beneficio que se concedía a la actora. Sin embargo, aclara que la iniciación del acuerdo en mención se debió a una carta amenazante enviada por esa parte a la Señora Mejía Ossa en la cual aducía tener mejor derecho con base en la errónea interpretación de la Convención Colombo Francesa de 1901 ocasionando entonces que su cliente, luego de consultar con sus abogados, lo autorizara para dar inicio al citado acuerdo, pero que el mismo finalizó ante las condiciones injustas ofrecidas por la actora dando por terminado el asunto en cuestión. Es así como se puede evidenciar que los documentos aportados como supuestas pruebas de mala fe de la Señora Mejía Ossa están incompletos y únicamente buscan tergiversar la realidad de las cosas.

Para finalizar, y respecto a la afirmación realizada por la actora sobre las solicitudes de las marcas BENETTON y GUESS indica que la Señora Mejía Ossa y su familia eran representantes de dichas marcas en Colombia, siendo

además amigos personales de los propietarios de las mismas; que en el momento en que estaban representando a esas empresas y comercializando sus productos en Colombia aparecieron terceros solicitando su registro por lo que advirtieron a sus titulares en el exterior y a petición de los mismos, intervinieron con la intención de presentar rápidamente una solicitud y entrar eventualmente a oponerse y retardar esos registros mientras los titulares de dichas marcas contrataban apoderados que los representarían y les enviaban la documentación para que se opusieran con base en el trámite que ya estaba adelantando su cliente: que dichos apoderados se hicieron parte y presentaron las correspondientes oposiciones por lo que la Señora Mejía Ossa dejó de intervenir; pero que no obstante y en gracia de discusión una mala fe en la solicitud de otros registros no probaría una mala fe en la obtención de este registro y por lo tanto la accionante estaría obligada a probarla plenamente.

## 2. Normas a ser interpretadas.

El Tribunal ha considerado de antiguo que la finalidad de la interpretación prejudicial no es otra que la de dar alcance al ordenamiento comunitario aplicable al caso consultado, pudiendo adicionar o restringir el acervo de normas citadas por el juez consultante. Una vez formulada la consulta, pasa a ser de exclusiva competencia del Juez Comunitario el determinar, con absoluta autonomía, cuáles son en definitiva las normas pertinentes al caso para realizar sobre ellas la interpretación prejudicial, teniendo en cuenta sus precedentes y la evolución de las mismas en el ordenamiento de la Comunidad. Reitera, por tanto, el Tribunal, que es a él a quien corresponde decidir en qué normas basará su interpretación y procede a realizar, previas las consideraciones que enseguida se exponen, tal determinación.<sup>1</sup>

Como quiera que la solicitud de interpretación prejudicial que se atiende por el Tribunal hace

<sup>1</sup> Entre otros muchos pronunciamientos sobre la determinación de las normas sobre las cuales deberá realizarse la interpretación pueden consultarse los contenidos en las sentencias dictadas en los **Procesos N° 01-IP-94**, caso McPollo Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 164 de 2 de noviembre de 1994 y **02-IP-94**, caso STOP JEANS. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 163 de 12 de septiembre de 1994.





mención de un grupo de normas que pertenecen a distintos estatutos (Decisiones 85, 344 y 486), y tomando en consideración que la cuestión debatida entraña, en lo fundamental, un conflicto de aplicación de normas en el tiempo, se hace necesario que el Tribunal, en uso de las atribuciones que le confieren el Tratado de Creación y el Estatuto, determine la pertinencia de las que se deban interpretar y aplicar al caso, según las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se deducen de la documentación remitida.

En efecto, de la narración de los antecedentes consignados atrás se deduce que la demandante impetra la aplicación respecto de la notoriedad que predica de su marca opositora, de disposiciones de la Decisión 85, en tanto que la demandada, lo mismo que el tercero interesado, defienden los actos acusados en cuanto dieron aplicación, a su juicio de manera correcta, a normas contenidas en la Decisión 486.

Con el fin de lograr la determinación de las normas comunitarias aplicables y por ende, respecto de las cuales se realizará la interpretación prejudicial, el Tribunal tomará en cuenta las fechas en que fue presentada la solicitud de registro de la marca SALOMÓN por parte de la señora María Isabel Mejía Ossa: **13 de julio de 1984**, al igual que la de presentación, por parte de SALOMÓN S.A., de su oposición al registro solicitado: **11 de diciembre de 1986**; hechos éstos que, en seguimiento de principios generales del derecho sobre aplicación de la ley en el tiempo y de la reiterada jurisprudencia del Tribunal sobre esta materia, conducen a señalar que las normas sustantivas comunitarias que deben considerarse pertinentes respecto de las condiciones de registrabilidad de los signos, tanto como las atinentes a los derechos y condiciones para oponerse al otorgamiento del registro, en este caso, son las contenidas en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en las fechas antes aludidas.

En consecuencia el Tribunal interpretará de esta Decisión los artículos 58, literal g) y 66, solicitados por el Juez Consultante, e interpretará de oficio, el artículo 56.

No se interpretarán, por no ser aplicables al caso, según lo dicho anteriormente, los artículos 83, literales d) y e); 84; 102 y 113, literal c), de la Decisión 344.

Tampoco se interpretarán por no ser aplicables al caso, en los términos señalados atrás, los artículos 2 y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en cambio, se analizará lo relativo a la causal de anulación por mala fe en la obtención del registro a que se refiere el inciso 2º. Del artículo 172 y lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de esta Decisión en lo referente con el tránsito legislativo.

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

#### **Decisión 85**

##### **Artículo 58**

*“No podrán ser objeto de registro como marcas.”*

(...)

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

##### **Artículo 66**

*“Si dentro del plazo de treinta días hábiles se presentaren oposiciones, la oficina nacional competente las tramitará de acuerdo con la legislación interna del respectivo País Miembro.”*

##### **Artículo 56**

*“Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.*

#### **Decisión 486**

##### **Artículo 172**

(...)

*“La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala*



fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”.

(...)

### 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 procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”*

### 3. Competencia del Tribunal.

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

### 4. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los siguientes aspectos: Determinación de la legislación aplicable y consideraciones acerca del tránsito legislativo. Ratificación de la jurisprudencia sobre aplicación de la ley en el tiempo. Requisitos para el registro de marca a la luz de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. Irregistrabilidad de signos que no cumplan los requisitos exigidos. Alcance, condiciones y protección que se reconoce a la marca notoria en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Prueba de la marca notoria al tenor de lo dispuesto en la Decisión 85 ibidem y Nulidad relativa por causa de mala fe en la obtención del registro.

#### 4.1. Determinación de la legislación aplicable y consideraciones acerca del tránsito legislativo. Ratificación de la jurisprudencia sobre aplicación de la ley en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente realizar, de inicio, algunas consideraciones, partiendo del hecho de que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro, también, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

El Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, ha manifestado reiteradamente que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva; el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: *“Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior.”*<sup>2</sup> Y con el mismo sentido y finalidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha manifestado que *“Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.”*<sup>3</sup>

<sup>2</sup> **MOUCHET Carlos.** “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires 1978. Pág. 278.

<sup>3</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 19 de noviembre del 2003. **Proceso N° 114-IP 2003.** Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero del 2004.



Por ello, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio.

Las normas de carácter adjetivo, se caracterizan, en cambio, por tener efecto general inmediato, es decir que se aplican exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de los procedimientos que se inicien a partir de ese momento. A este respecto y al interpretar la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 el Tribunal estableció:

*“El inciso tercero de la disposición transitoria primera señala que la Decisión 486 regirá desde su entrada en vigencia sobre los procedimientos que se encuentren en trámite, respecto de las etapas pendientes del mismo”.*

*La doctrina manifiesta que:*

*“...la nueva ley se aplica en forma inmediata, no sólo a las relaciones futuras, sino también a los efectos futuros aún no agotados de las relaciones pasadas, o sea, que rige también los tramos no cumplidos de las relaciones existentes, que están todavía en ejecución o no consumados.”*

*Sobre el tema ha manifestado el Tribunal en el sentido de que:*

*“Si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”.*<sup>4</sup>

El conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en

el campo de la Propiedad Intelectual. Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, tales como las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera, una vez más, lo dicho en el sentido de que:

*“...toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”.*

*“...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— de la resolución interna que exprese la voluntad 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. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “...tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de ... anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o ... de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.*<sup>5</sup>

<sup>4</sup> *Ibidem.*

<sup>5</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, Sentencia de 9 de julio del 2003. **Proceso N° 39-IP-2003**. Marca: “& mixta”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 965 de 8 agosto 2003.



De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante se desprende que la solicitud de registro de la marca SALOMÓN, se produjo el 13 de julio de 1984. Se deduce igualmente que la fecha de presentación, por parte de SALOMÓN S.A., de su oposición al registro solicitado fue la de 11 de diciembre de 1986. En los dos momentos señalados se encontraba en vigencia plena la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban el régimen concerniente al registro de las marcas. A dicho régimen debían someterse tanto en lo procedimental como en lo sustantivo, no sólo quienes solicitaban el registro de un signo, sino quienes tenían interés en oponerse a su concesión, así como la Oficina Nacional Competente o la Autoridad Nacional Competente, al decidir sobre el otorgamiento o la denegación del registro o sobre la legalidad de los actos administrativos contentivos de tales definiciones, con independencia de que posteriormente hubieren sido modificadas las normas contentivas de tales requisitos.

Ahora bien, de acuerdo a lo anterior, 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. Igual consideración cabe respecto de la formulación de observaciones u oposición al registro, las cuales se rigen, en lo sustantivo, por la norma que las regule al momento de su formulación o presentación. No resulta admisible, a juicio del Tribunal, que presentada una oposición en debida forma, de acuerdo con la regulación contenida en una norma determinada que se encontraba plenamente vigente, se resuelva por la Oficina Nacional Competente con aplicación de criterios establecidos posteriormente en otra disposición subrogatoria o modificatoria, que, obviamente, no le eran exigibles al observante u opositor al momento de hacer uso de su derecho de oponerse al registro.

#### **4.2. Requisitos para el registro de marca a la luz de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. Irregistrabilidad de signos que no cumplan los requisitos exigidos.**

La marca es un bien de naturaleza inmaterial, que tiene como función principal la identifica-

ción de unos productos o servicios de otros idénticos o similares que se ofertan en el mercado y que provienen de distintos fabricantes; un signo que no es apto para cumplir con tal propósito no es susceptible de ser registrado como marca, según los preceptos establecidos por el Régimen Común de Propiedad Industrial.

El artículo 56 de la Decisión 85 disponía que sólo pueden ser registrados como marcas “*los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos*”. Un signo que posea los requisitos señalados por la norma comunitaria, cumplirá cabalmente con la función esencial de distinguir o identificar los diferentes productos o servicios, dándole a la mercadería individualidad y permitiendo que un producto o servicio sea reconocido entre otros que se ofrecen en el mercado por sus competidores, evitando a la vez que se produzca confusión entre los consumidores.

Se concluye que una marca distintiva y novedosa no generaría la posibilidad de confusión con otros signos registrados.

La doctrina destacando la importancia de la marca ha manifestado que:

*“La marca constituye un bien económicamente valioso que forma parte del patrimonio de la empresa junto con otros bienes materiales e inmateriales”.*<sup>6</sup>

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al interpretar el artículo 56 de la Decisión 85, expresó lo siguiente:

*“...la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca. Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla. Es por ello que el artículo 56 de la Decisión 85 exige que los signos sean “visibles”; calidad que es la única que normalmente permite la identificación.*

(...)

<sup>6</sup> AREAN Lalín Manuel. “COMENTARIOS A LOS REGLAMENTOS SOBRE LA MARCA COMUNITARIA” Volumen I, Editado por la Universidad de Alicante. España 1996. Pág. 260.



*La marca, en consecuencia, cumple un papel informativo en cuanto a la procedencia del producto o servicio. Para el consumidor, productos similares con una misma marca, deben provenir lógicamente del mismo productor, al que suele atribuírsele determinadas calidades de aptitud, capacidad, responsabilidad y técnica. Así la marca cumple para el consumidor, una función indicadora de la calidad, alta o baja, de determinado producto o servicio.”<sup>7</sup>*

En apego a lo establecido por el Régimen Común de Propiedad Industrial, resulta indispensable respetar y defender el derecho de uso exclusivo o ius prohibendi del que goza el titular de la marca registrada, lo que se conseguirá a través de la negativa que la Oficina Nacional Competente, haga de las solicitudes de registro de signos que pudieran resultar atentatorios contra el derecho del titular de una marca registrada, aplicando las causales de irregistrabilidad previstas en la ley para ese efecto.

Es importante destacar que el universo de posibilidades al crear una marca es amplísimo por lo que el industrial o empresario debe procurar que el signo con el que distinguirá o individualizará sus productos o servicios tenga la suficiente calidad distintiva a fin de no crear confusión en el mercado.

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”.*<sup>8</sup>

Jorge Otamendi opina al respecto que:

<sup>7</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 3 de diciembre de 1987. **Proceso N° 01-IP-87.** Marca: “VOLVO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28 de 15 de febrero de 1988.

<sup>8</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 26 de julio del 2000, **Proceso N° 46-IP-2000.** Marca: “CAMPO VERDE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594, de 21 de agosto del 2000,

*“El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace la esencia del sistema marcario. Por lo tanto, una ley que no defienda en forma efectiva esta exclusividad protegiéndola contra quienes pretenden violarla, no servirá a los fines para los que fue creada.”<sup>9</sup>*

Un signo es registrable como marca cuando cumple de manera plena con los requisitos exigidos por la norma comunitaria en materia de propiedad industrial y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en el mismo cuerpo legal; es importante aclarar que, si bien dar cumplimiento a los requisitos establecidos es necesario, no es suficiente, ya que a más de ello, el signo no debe estar incurso en prohibición alguna.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar, si el signo que es objeto de este proceso, cumple con los requisitos establecidos para el registro de marcas y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 85.

Es indiscutible que la capacidad o fuerza distintiva, constituye un requisito esencial para que un signo pueda registrarse como marca, por lo tanto el hecho de que un signo carezca de la misma o que su capacidad distintiva sea insuficiente, le imposibilitará obtener su registro marcario.

La jurisprudencia del Tribunal Andino, con respecto a las prohibiciones para el registro de marcas, ha manifestado que éstas pueden ser de carácter absoluto, o relativo; al primer grupo pertenecen las que tienen que ver con la imposibilidad del signo para funcionar como marca por la falta de cumplimiento cabal de los requisitos básicos establecidos para el registro de un signo como marca; en tanto, que las prohibiciones de carácter relativo son las que se relacionan con los derechos de terceros que se pudieran ver afectados por la concesión del registro. Esta última categoría, que da paso al trámite de la oposición, no obsta en nuestro sistema, a que la defensa de los derechos de terceros pueda también realizarse de oficio por la Oficina Nacional Competente al momento de practicar el examen de registrabilidad.

<sup>9</sup> **OTAMENDI Jorge.** “DERECHO DE MARCAS” Editorial Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 230



#### 4.3. Alcance, condiciones y protección que se reconoce a la marca notoria en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Prueba de la marca notoria.

La marca notoria se ubica en un nivel superior al que no llega la generalidad de los signos registrados; ésta clase de marca goza de una amplia difusión, que le permite ser conocida por los consumidores de la clase de los productos o servicios de que se trate. La doctrina la caracteriza indicando que *“La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca – producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”*<sup>10</sup>

En igual sentido la Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha destacado el carácter de activo dentro del patrimonio de su titular al decir que:

*“La marca frecuentemente se asimila y se incorpora al “good will” del empresario como parte de su patrimonio, de manera que el valor de la marca está en relación directa con la notoriedad de la misma. Es un activo patrimonial que la ley marcaría protege.”*<sup>11</sup>

Y la normativa comunitaria protege a la marca notoria frente a signos que sean confundibles con ésta, pues de obtener su registro, sus titulares se beneficiarían injustamente con el prestigio y fama conseguidos antes con el esfuerzo de otra persona, que logró colocar a la marca en un sitial privilegiado en el mercado, por sus cualidades especiales.

La marca notoria goza de una protección más amplia, que no se ve limitada, como acontece

generalmente, por los principios de especialidad y territorialidad que rigen en el caso de las marcas comunes; al titular de este tipo de marca se le garantiza su derecho de uso exclusivo sobre el signo estableciéndose que no son susceptibles de registro los signos que puedan causar confusión con una marca notoria, aun cuando los productos o servicios que otra persona pretenda distinguir con la marca idéntica o semejante se ubiquen dentro de una clasificación diferente. Esta tutela se prestará, según lo que dispone el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, incondicionalmente a la marca que, además de ser notoria, esté también registrada, *“...en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares.*

Ya lo dijo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al interpretar el artículo 58 de la Decisión 85 cuando expresó que:

*“El literal g) del mismo artículo, en cambio protege además a la marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con productos o servicios “idénticos o similares”, no necesariamente de la misma “clase”, o sea más allá de los límites que establece la regla de especialidad”*

(...)

*“En virtud de la norma en cuestión, entonces la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una “notoriamente conocida y registrada en el exterior”, así no cuente con un registro nacional válido.”*<sup>12</sup>

Y en otra sentencia, la dictada en el proceso 08-IP-95, el Tribunal expresó el siguiente criterio que puede resultar ilustrativo para la resolución del caso ahora consultado:

*“El alcance de la protección extraterritorial de las marcas no está limitado a un grupo de países o a un territorio específico, sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la ley mar-*

<sup>10</sup> OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255.

<sup>11</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 29 de agosto de 1997. Proceso N° 07-IP-96. Marca: “ELEGANTE CON TURBANTE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299 de 17 de octubre de 1997.

<sup>12</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3 de diciembre de 1987. Proceso N° 01-IP-87. Marca: “VOLVO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28 de 15 de febrero de 1988.



*caria, tales como la notoriedad y los acuerdos de comercialización...*<sup>13</sup>

Reitera, entonces el Tribunal, que dentro del Régimen Común de la Decisión 85, aplicable como se dejó establecido al caso en estudio, se protege a la marca notoria registrada en el país o en el exterior, en relación con productos o servicios idénticos o similares, no necesariamente de la misma clase.

Cabe precisar aquí, que normas expedidas posteriormente pudieron haber introducido, y de hecho lo hicieron, modificaciones al alcance de esta protección, tales como el hecho de que el país extranjero donde se tuviera registrada la marca notoria que debiera ser protegida brindara, recíprocamente, igual protección o más aún, que se entendiera por signo distintivo notoriamente conocido sólo el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente; empero ellas, como se estableció, no resultan aplicables a la presente controversia a no ser que se les dotara del efecto retroactivo del cual carecen.

La marca notoria por sus características ha sido ampliamente difundida en diferentes mercados, llegando a gran número de consumidores; sin embargo el conocimiento de la marca no va necesariamente ligado al uso o consumo que haga el consumidor de los productos o servicios amparados con la marca, al punto de que puede darse el caso de un signo notorio, muy conocido y difundido, pero que no alcanza cifras de ventas elevadas debido al alto precio de los productos que distingue, evento en el cual, indudablemente, el consumo restringido de los productos ofrecidos no disminuye el carácter notorio de la marca.

La notoriedad de una marca no es un hecho que se reconoce con la sola afirmación de su titular, sino que es una calidad que debe ser probada por quien la alega. El anterior aserto, dentro del Régimen de la Decisión 85 no tenía expresión normativa como si la tuvo en el artículo 84 de la Decisión 344 y la tiene ahora en los artículos 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión.

<sup>13</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 30 de agosto de 1996. **Proceso N° 08-IP-95**. Marca: "LISTER". Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231 de 17 de octubre de 1996.

Por ello, y con apoyo en la Doctrina, el Tribunal estableció jurisprudencialmente para el reconocimiento de la calidad de notoria de una marca, bajo el Régimen de la Decisión 85, el que su titular demostrara tal circunstancia con los medios probatorios que estuvieren a su alcance dentro de los respectivos sistemas judiciales de cada país.

Vale la pena señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana crítica, lo que es válido aún bajo el Régimen de las Decisiones 344 y 486, toda vez que las formas de probar la notoriedad que ellas determinan, son, como también lo ha dicho el Tribunal ejemplificativas y no taxativas y mucho menos, acumulativas.

El determinar si la marca ostenta la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, no se trata de una tarea fácil, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario.

Por considerarla pertinente, se inserta, reiterándola para el caso, la jurisprudencia sentada a la luz de la Decisión 85, por el Tribunal, en esta materia:

***"Prueba de la Marca Notoria.-***

*"La calificación de una marca como notoria, tiene como antecedentes o proviene de la existencia de ciertos hechos o circunstancias que si bien son conocidos por un grupo de personas -usuarios o consumidores de la marca- podría decirse que para la gran mayoría o generalidad de las personas, aquellos pasan desapercibidos, ignorando en cierta forma la existencia material y legal de la marca.*

*"Esta limitación del conocimiento generalizado de los hechos por los que una marca se convierte en notoria, no permite que doctrinariamente puede (sic) confundirse con el hecho notorio que no requiere de prueba, según el aforismo "notoria non egent probatione". El hecho notorio, según anota Pachón, es*



aquel que es parte del saber humano, v.g. la capital de Francia es París. (“El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1.995, pág. 243, y “Revista de la Propiedad Industrial” N° 1, 1988, Bogotá, pág. 90 y ss).

“En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tenga que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.

“El signo marcario que ampara la notoriedad, como anota Pachón, sirve de base para un derecho, cual es convertir a un signo en notorio y cómo revestirle de protección judicial especial.

“Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental.

“Cómo probar la exigencia del literal g) del artículo 58, de que las marcas sean “confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas”? El registro -y no el uso- debe probarse a través del título o documento respectivo; y el hecho de ser notoriamente conocido?. A través de los medios probatorios que estén al alcance en los respectivos sistemas judiciales procesales de cada país. Sin embargo, el artículo 84 de la Decisión 344, establece algunos criterios que deberían ser tomados en consideración a los fines de determinar si una marca es notoriamente conocida, de tal modo que la prueba para la notoriedad se dirija a demostrar que se cumplen uno o varios, aunque no todos a la vez.

“La calificación de la notoriedad será la base jurídica para que esa marca tenga un reconocimiento especial dentro del derecho marcario, notoriedad, que como se expresa, tiene antecedentes probatorios que dan origen a una situación jurídica.

“En la presente situación, se ha sostenido que la marca LISTERINE es registrada y es notoriamente conocida en Colombia y que se encuentra registrada en los Estados Unidos, como fundamento a la oposición de registro de la marca LISTER, y quien alegó tal notoriedad tiene que probar ante la autoridad competente los hechos que dieron lugar a que la marca sea conocida para que pueda determinarse que la misma es notoria.

(...)

“En la evolución de la protección que las normas comunitarias han conferido a la marca notoria, se aprecia un estimable desarrollo entre la Decisión 85 hasta la actual vigente 344, en la cual a más de establecer la prohibición o impedimento registral de marcas que se confundan con las notorias, en el artículo 84, enumera ejemplificativamente, los criterios que pueden estimarse para determinar si una marca es notoria, los que tiene que ser analizados por la autoridad conjuntamente con las pruebas que se practiquen para fundamentar la existencia de una marca notoria.

“Se introduce por otro lado en el artículo 74 de la Decisión 344 (sic) (correcto: 313), un intercambio informativo entre las oficinas nacionales competentes con el objeto de “facilitar la protección de las marcas notorias”.<sup>14</sup>

#### 4.4. Nulidad por mala fe en la obtención del registro.

En el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicable al caso por ser norma de procedimiento vigente al momento de interponerse la demanda en acción de nulidad, al regularse lo concerniente a la nulidad relativa de un registro de marca, se establece que ella se decretará de oficio o a petición de cualquier persona, cuando

<sup>14</sup> Ibidem.





el registro se hubiere concedido contraviniendo lo establecido por la norma comunitaria aplicable, respecto a las prohibiciones al registro de marcas susceptibles de afectar el derecho de terceros; o cuando el registro se ha efectuado de mala fe.

La acción de nulidad relativa a un registro de marca, a diferencia de lo que ocurre con la de nulidad absoluta que se puede proponer en cualquier tiempo, prescribe en 5 años que deberán ser contados desde la fecha en que se ha concedido el registro que se impugna.

La causal de nulidad por mala fe se introduce en el derecho comunitario andino con la Decisión 344, en la norma vigente Decisión 486, dentro del tema no se hace una determinación de lo que se entiende por mala fe, por ello es importante atender lo que la doctrina expresa al respecto.

La Enciclopedia Jurídica Omeba sobre el tema expresa lo siguiente:

*“Se ha definido como procedimiento artero, falta de sinceridad, con malicia, con dolo, con engaño o con intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.*

*Además se agrega que en la mala fe el objetivo primordial es la consecución de un fin injusto o ilegal utilizando medios aparentemente patrocinados por la justicia o por la ley.”<sup>15</sup>*

La Decisión 486 en su artículo 172 establece además que las acciones de nulidad absoluta o relativa que se emprendan “no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.”

Por las consideraciones expuestas en los puntos anteriores, el **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, concluye lo siguiente:

**PRIMERO:** 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— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, se-rá 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. Igual consideración cabe respecto de la formulación de observaciones u oposición al registro, las cuales se rigen, en lo sustantivo, por la norma que las regule al momento de su formulación o presentación.

**SEGUNDO:** Para que un signo pueda acceder al registro se requiere, dentro del régimen de la Decisión 85, que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro. Debe cuidarse, así mismo, que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en la normativa aplicable.

**TERCERO:** La función principal de la marca es la de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros de diferente procedencia u origen empresarial. Por ello no hay lugar al registro de un signo, cuando su similitud con una marca notoria registrada anteriormente, en el país o en el exterior para distinguir productos o servicios idénticos o similares, represente un verdadero riesgo de confusión para los consumidores.

**CUARTO:** La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de

<sup>15</sup> **ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA.** Tomo XVIII. Editorial DRISKILL S.A., Argentina. 1984. Pág. 929.



consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. En todo caso, no será susceptible de registro un signo que sea confundible con una marca notoria.

Esta clase de marcas goza de un trato privilegiado y la protección especial que le otorga la normativa comunitaria, va más allá de los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes.

**QUINTO:** La protección a la marca notoria, le otorga otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios que la legislación interna haya previsto y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas, las que serán analizadas por el administrador o por el juez de acuerdo con los principios de la sana crítica.

**SEXTO:** El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el inciso segundo, regula lo concerniente a la nulidad relativa de un registro de marcas; la cual se decretará de oficio o a petición de cualquier persona, cuando el registro se hubiere concedido contraviniendo lo establecido por la norma comunitaria aplicable respecto a las prohibiciones al regis-

tro de marcas, susceptibles de afectar el derecho de terceros; o, cuando el registro se haya efectuado de mala fe. La acción de nulidad relativa sobre un registro de marca, prescribe en 5 años que deberán ser contados desde la fecha en que se ha concedido el registro que se impugna.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 7894, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Remítase así mismo copia de aquella a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Walter Kaune Arteaga  
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO (a. i.)

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

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO a.i.

**PROCESO N° 96-IP-2004**

**Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 243, 244 y 247 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 238, 273 y 276 *eiusdem*. Parte actora: señor NELSON ALBERTO PROAÑO PÉREZ. Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una “Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua”. Expediente Interno N° 9539-2002-MP.**

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

**VISTOS**

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 14, 15, 28, 29, 30, 55, 75, 239, 240, 243, 244 y 247 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Ernesto Muñoz Borrero, y recibida en este Tribunal en fecha 24 de agosto de 2004; y,

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

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

El señor NELSON ALBERTO PROAÑO PÉREZ, asistido por abogada, alega en su demanda que “Conforme consta del título No. MU 96-026, otorgado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y de acuerdo con lo dispuesto en la Providencia No. 019-96 DNPI.DP. de 5 de enero de 1996, se acredita la concesión por diez años del registro del Modelo de Utilidad consistente en una Maquinaria para la Fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua, cuyo invento y derechos de Propiedad Intelectual corresponden al señor Nelson Alberto Proaño Pérez”; que “el señor René Alberto Egas Portilla, persona que por ser mi Contador, tuvo acceso no solo al Modelo de Utilidad, sino tam-

bién a mis clientes, ha reproducido, imitado o utilizado como suyo el Modelo de Utilidad legalmente registrado a mi nombre, en clarísima violación de mis legítimos Derechos de Propiedad Intelectual”; y que “dentro de la ... Tutela Administrativa, el Director Nacional de Propiedad Industrial, emitió el día 12 de abril de 2002 ... la resolución No. 979974, en la misma que se condenaba al señor René Alberto Egas Portilla, al pago de los daños y perjuicios ocasionados en mi contra, por existir y haberse comprobado la violación de mis legítimos derechos de propiedad intelectual”.

Del texto de la Resolución 979974, del Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), de fecha 12 de abril de 2002, se desprende además que “Mediante escrito presentado el 23 de abril de 2001, la Dra. María Guzmán Fernández a nombre y en representación en su calidad de Procuradora Judicial del señor NELSON ALBERTO PROAÑO PÉREZ, solicita la tutela administrativa, por la presunta infracción a los derechos de propiedad industrial sobre el Modelo de Utilidad No. MU 96-026 ...”; que “... se designó al Ing. RODRIGO LUCIO PAREDES como perito técnico para el trámite. Esta designación se la realizó (sic) mediante oficio No. 000002 DNPI-IEPI de 13 de junio de 2001 y acta de posesión de 20 de junio de 2001”; que “Mediante escrito del 20 de julio de 2001 el Dr. Diego René Ortiz Gómez, Mandatario Especial para asuntos de la Propiedad Industrial del señor RENE ALBERTO EGAS, comparece dentro del plazo concedido ...”; y que “Con fecha 20 de julio de 2001 el ... perito designado para el trámite presenta su informe pericial, el mismo que fue dado a conocer a las partes con providencia de 25 de julio de 2001, notificada el 26 de los mismos meses y año”.



## 1.2. Cuestión de derecho

Según el consultante, el actor sostiene que “mediante resolución No. 979974 de 12 de abril de 2002, se condenó al señor René Alberto Egas Portilla al pago de daños y perjuicios, por existir y haberse comprobado la violación de sus legítimos derechos de propiedad intelectual, por lo que demanda el pago de las indemnizaciones contempladas en los artículos 239 y 243 de la Decisión 486”.

Del texto de la demanda se infiere que el actor, sobre la base de varias disposiciones de la legislación nacional ecuatoriana, demanda “el pago la (sic) indemnización de los daños y perjuicios causados por el señor Rene Alberto Egas Portilla, incluidos el daño emergente, lucro cesante y la condena al pago de costas procesales ... así como los intereses causados, las indemnizaciones ... la multa ...”, y pide que se tome “en consideración en igual forma para el pago de las indemnizaciones de los daños y perjuicios ocasionados, lo contemplado en los Artículos 239 y 243 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina ...”. Asimismo, de la copia del acta de la audiencia de conciliación, llevada a cabo el día 27 de enero de 2004, y, en particular, de los argumentos expresados por el demandante, se desprende que el IEPI “en resoluciones de 12 de abril del 2002, 6 y 8 de noviembre del mismo año comprobó que el hoy demandado había violado los derechos de Propiedad Intelectual, ordenando que se efectúen los actos allí dispuestos”; que “el modelo de utilidad estaba protegido aun antes de la presentación de la solicitud de registro como información no divulgada, según lo prescrito en el art. 122 de la Ley de Propiedad Intelectual y por ello, la máquina está amparada desde el año 1987, fecha en que se constituyó la Compañía PERFOFILTROS para diseñar la máquina y comercializar los productos que con ella se obtuviera”; y que “el efecto suspensivo de un recurso, de haberse este interpuesto que lo niego, se da desde que es concedido ...”.

## 2. Contestación a la demanda

Informa el consultante que el demandado “en la audiencia de conciliación y contestación a la demanda, llevada a cabo el 27 de enero de 2004, negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; negó que existan da-

ños y perjuicios (sic) ocasionados por él y que estos (sic) hayan sido probados y sancionados conforme a derecho; negó que las normas jurídicas invocadas por el actor sean aplicables al caso; alegó falta de derecho del actor para plantear la presente acción; manifestó que el modelo de utilidad está caducado y que no existe una sentencia condenatoria firme en contra del demandado; alegó improcedencia de la acción, ya que negó que exista resolución definitiva y en firme que hubiere condenado al Sr. Alberto Egas Portilla al pago de daños y perjuicios, pues había presentado recurso de apelación de la resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Intelectual; alegó que no existe resolución ejecutoriada o en firme que le hubiere condenado al pago de daños y perjuicios; negó que exista alguna violación o inobservancia de algún derecho de propiedad industrial del actor; alegó que había utilizado con anterioridad a la concesión del modelo de utilidad máquinas, partes y accesorios que existían en el mercado para la elaboración de tubos, cribas y tamices”.

En la copia del acta de la audiencia de conciliación, llevada a cabo el día 27 de enero de 2004, consta por otra parte que, según el demandado, “Con fecha 28 de noviembre del 2003 presentamos un recurso de apelación ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI que suspende los efectos de la resolución No. 0982960 dictada el 6 de noviembre del 2003 y notificada el 13 de noviembre del 2003 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI”; y que “En consecuencia existe litis pendencia ya que el procedimiento administrativo sigue en trámite y no se ha decidido cuestiones prejudiciales anteriores”.

## CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en “los artículos 14, 15, 28, 29, 30, 55, 75, 239, 240, 243, 244 y 247 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”;

Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;



Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 13 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, y visto que la acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad fue ejercida en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues fue presentada el 23 de abril de 2001, el Tribunal estima que, de las normas invocadas por el consultante, procede la interpretación de las previstas en los artículos 243, 244 y 247 de la Decisión en referencia, así como la interpretación de oficio, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, de las disposiciones previstas en los artículos 238, 273 y 276 *eiusdem*.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente:

**“Artículo 238.-** El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.

**“Artículo 243.-** Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se to-

mará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”.

**“Artículo 244.-** La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez”.

**“Artículo 247.-** Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados”.

**“Artículo 273.-** Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.

Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”.

**“Artículo 276.-** Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.



## I. Las acciones por infracción de los derechos protegidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.

El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o *mortis causa*, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes. La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito.

El Tribunal ha declarado que, a diferencia de la oficina nacional competente a que se refiere el artículo 273 *eiusdem*, cual es el órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, la autoridad nacional competente es la entidad administrativa o judicial que, establecida por la legislación interna del País Miembro de que se trate, se encuentre provista de competencia para conocer de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 *eiusdem*, el ejercicio de la acción puede estar dirigido a la obtención de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro de los

circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.

En el caso de autos, la acción tiene por objeto principal la condena a la indemnización de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la explotación no consentida del modelo, por lo que deberá estar dirigida contra el presunto responsable de la infracción, cuando ésta se haya materializado en la causación de tales daños y perjuicios. Al igual que las demás acciones civiles, la acción indemnizatoria prescribirá a los dos años, contados desde la fecha en que el titular haya tenido conocimiento de la infracción, o a los cinco años, contados desde la fecha en que la infracción haya sido cometida por última vez (artículo 244).

Cabe poner de relieve que, en el caso, la acción ha sido ejercida a causa de la presunta infracción de los derechos del titular de un modelo de utilidad, entendido éste, a la luz de la disposición prevista en el artículo 81 *eiusdem*, como toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de un objeto preexistente, tal como un artefacto, herramienta, instrumento o mecanismo, que produzca como efecto, o bien una mejor o diferente fabricación, funcionamiento o utilización del objeto, o bien una utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

En cambio, no se considerarán modelos de utilidad las obras plásticas, ni las de arquitectura, ni los objetos provistos únicamente de carácter estético, y no podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad los procedimientos, así como tampoco las materias excluidas de protección por la patente de invención (artículo 82).

Los artículos 81 y 85 de la Decisión citada establecen que los modelos de utilidad serán protegidos mediante patentes, y que las disposiciones sobre patentes de invención serán aplica-



bles, en lo pertinente, a las patentes de modelo de utilidad, con excepción de los plazos de tramitación y de duración (artículo 84). Como consecuencia del derecho a la explotación exclusiva del modelo, su titular podrá impedir que un tercero, obrando sin su consentimiento, fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use o lo importe para alguno de estos fines, salvo que se trate de actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales, o de actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, enseñanza o investigación científica o académica, o de los actos a que se refiere el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, concernientes al empleo del objeto a bordo de navíos, o en la construcción o funcionamiento de aparatos de locomoción aérea o terrestre o de sus accesorios (artículo 53). Por otra parte, el titular no podrá impedir que un tercero realice actos de comercio respecto del modelo protegido por la patente, luego de que dicho titular lo hubiese introducido en el comercio de cualquiera de los Países Miembros, o la introducción la hubiese hecho otra persona con su consentimiento o vinculada económicamente con él (artículo 54). Finalmente, la acción no podrá ser ejercida contra un tercero de buena fe que, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patentamiento del modelo, lo hubiese estado utilizando o explotando, o hubiese estado realizando preparativos serios para ello (artículo 55).

En este contexto, la infracción del derecho protegido a que se refiere el artículo 238 de la Decisión consistirá principalmente en la violación del derecho a la explotación exclusiva del modelo, a través de los actos prohibidos expresamente en el artículo 52 *eiusdem*.

Por último, cabe destacar la competencia de los Países Miembros para disciplinar los asuntos que, relativos a la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial, no se encuentren comprendidos en la Decisión 486 (artículo 276). A la vez, cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que "las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria"

(Sentencia dictada en el expediente N° 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

## II. Requisitos para el otorgamiento de medidas cautelares

La doctrina enseña que existe el riesgo de que el intervalo entre el ejercicio de la acción y el pronunciamiento de la sentencia de mérito sea de tal extensión que comprometa, hasta en forma irreparable, la efectividad de la tutela jurisdiccional (COMOGLIO, Luigi Paolo: "*Lezioni sul Processo Civile*", seconda edizione, Il Mulino, 1998, Bologna-Italia, pp. 365 ss.). La prevención de este riesgo impone la necesidad de una forma de tutela jurisdiccional, la tutela cautelar, que permita al juez conservar el *status quo ante* de la *res litigiosa* y asegurar *a priori* la efectividad de la sentencia de mérito.

En el caso de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial, la norma comunitaria dispone que la tutela cautelar puede tener por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito (artículo 245). En consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, las siguientes medidas: el cese inmediato de los actos constitutivos de la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla; la suspensión de la importación o de la exportación de tales productos, medios y materiales; la constitución por el presunto infractor de garantía suficiente; y, de ser necesario para evitar la continuación o repetición de la infracción, el cierre temporal del establecimiento del demandado (artículo 246). Se trata de medidas cuya solicitud corresponde a quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción (artículo 245), lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación (artículo 246).

Ahora bien, la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles *prima facie*, permita al juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (*fumus boni iuris*), y reconocer la presencia del riesgo a que podría



quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (*periculum in mora*). El examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce pues a un juicio de probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito.

La norma comunitaria prescribe que la medida sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para obrar, la existencia del derecho cuya infracción se denuncia y pruebas que conduzcan a presumir razonablemente la comisión real o inminente de tal infracción (artículo 247). Por tanto, el solicitante tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción *iuris tantum*, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción. Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho. En todo caso, es de la potestad discrecional de dicha autoridad condicionar la obtención de la medida al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía suficiente, así como valorar la idoneidad y suficiencia de dicha garantía, la cual, de ser el caso, servirá para responder por los daños y perjuicios que, eventualmente, pudieran causarse.

Los efectos de la medida que se acuerde serán provisorios, ya que se extinguirán en el curso del proceso o serán absorbidos por la sentencia de mérito. En el caso de la medida acordada antes del inicio del proceso, su otorgamiento exige que la acción sea iniciada dentro de los diez días siguientes a su ejecución, so pena de quedar sin efecto *ipso iure* (artículo 248). La medida se hará igualmente ineficaz si el proceso se extingue después de iniciado.

En tanto que provisoria, la medida cautelar podrá ser modificada o revocada cuando sobrevenga un cambio en las circunstancias de hecho o de derecho sobre las cuales se funda (artículo 248).

### III. Criterios para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios

El artículo 243 de la Decisión 486 enuncia en forma no exhaustiva los criterios que deberán

tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular como consecuencia de la explotación no consentida del modelo. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el valor común de mercado del modelo objeto de explotación. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular habría obtenido mediante la explotación del modelo, de no haber tenido lugar la competencia del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

La norma autoriza además que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación del modelo, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación del modelo, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas.

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

**CONCLUYE**





- 1° La legitimación para obrar, en ejercicio de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, corresponde al titular del derecho y a sus causahabientes, así como a cualquiera de los cotitulares, sin necesidad del consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario. En el caso de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma comunitaria habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.
- 2° El Tribunal reitera que, a diferencia de la oficina nacional competente a que se refiere el artículo 273 *eiusdem*, cual es el órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, la autoridad nacional competente es la entidad administrativa o judicial que, establecida por la legislación interna del País Miembro de que se trate, se encuentre provista de competencia para conocer de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial.
- 3° En el caso de autos, la acción ha sido ejercida a causa de la presunta infracción del derecho de explotación exclusiva del titular de un modelo de utilidad, entendido éste, a la luz de la disposición prevista en el artículo 81 *eiusdem*, como toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de un objeto preexistente, tal como un artefacto, herramienta, instrumento o mecanismo, que produzca como efecto, o bien una mejor o diferente fabricación, funcionamiento o utilización del objeto, o bien una utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.
- 4° Como consecuencia del derecho a la explotación exclusiva del modelo, su titular podrá impedir que un tercero, obrando sin su consentimiento, fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use o lo importe para alguno de estos fines, salvo que se trate de actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales, o de actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, enseñanza o investigación científica o académica, o de los actos a que se refiere el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, concernientes al empleo del producto a bordo de navíos, o en la construcción o funcionamiento de aparatos de locomoción aérea o terrestre o de sus accesorios. Por otra parte, el titular no podrá impedir que un tercero realice actos de comercio respecto del modelo protegido por la patente, luego de que dicho titular lo hubiese introducido en el comercio de cualquiera de los Países Miembros, o la introducción la hubiese hecho otra persona con su consentimiento o vinculada económicamente con él. Finalmente, la acción no podrá ser ejercida contra un tercero de buena fe que, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patentamiento del modelo, lo hubiese estado utilizando o explotando, o hubiese estado realizando preparativos serios para ello.
- 5° El solicitante de la medida cautelar tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción *iuris tantum*, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción. Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho. En todo caso, es de la potestad discrecional de dicha autoridad condicionar la obtención de la medida al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía suficiente, así como valorar la idoneidad y suficiencia de dicha garantía, la cual, de ser el caso, servirá para responder por los daños y perjuicios que, eventualmente, pudieran causarse.
- 6° Será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular como consecuencia de la explotación no consentida del modelo. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el valor común de mercado del modelo objeto de explotación. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde.



Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular habría obtenido mediante la explotación del modelo, de no haber tenido lugar la competencia del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

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

Walter Kaune Arteaga  
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO a.i.

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

*Eduardo Almeida Jaramillo*  
SECRETARIO a.i.

## PROCESO N° 99-IP-2004

**Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Parte actora: sociedad FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A. Caso: denominación "DIGITAL SMOKING". Expediente Interno N° 7283-AI.**

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

### VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos "81, 83 literales a), en relación con los artículos 134 y 136 literal a) (sic) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena", formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 27 de agosto de 2004; y,

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

### 1. Demanda

#### 1.1. Cuestión de hecho

El apoderado de la empresa FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A., alega en su demanda que "El 13 de Octubre de 1.999 ... la compañía FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A., solicitó el registro de la marca 'DIGITAL SMOKING' ... para proteger: 'tabaco; sistema para fumar cigarrillos que consiste de cigarrillos, encendido-



res electrónicos, unidad limpiadora y recargable para encendedores electrónicos', perteneciente a la clase internacional No. 34"; que "Mediante Resolución No. 033553 de 1ero de Febrero de 2.000 ... el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió denegar el registro de la marca 'DIGITAL SMOKING' ... el Director señaló que dicha marca no es susceptible de registro, por cuanto se ha encontrado la solicitud de registro de la marca denominada SMOKING Y DISEÑO ... a nombre de la Compañía MIGUEL Y COSTAS Y MIGUEL S.A. para proteger productos de la clase internacional No. 34, y que la denominación solicitada 'DIGITAL SMOKING' causará confusión o asociación en los medios comerciales y en el público consumidor"; que "El 25 de Febrero de 2.000, mi mandante presentó el Recurso de Reposición contra la referida Resolución ..."; y que "Mediante Resolución No. 034316 de 4 de Abril de 2.000 ... el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar el Recurso de Reposición planteado por mi mandante, en contra de la Resolución No. 033553 ... y, en consecuencia, ratificó el rechazo de la solicitud de registro de la marca 'DIGITAL SMOKING' ... sobre la base de los mismos argumentos expresados con anterioridad".

## 1.2. Cuestión de derecho

El apoderado de la actora, a propósito de la presunta violación del artículo 81 de la Decisión 344, sostiene que "La marca de fábrica 'DIGITAL SMOKING' cuyo registro solicitó FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A. cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en las normas antes citadas ... dicha marca que se compone de dos vocablos 'DIGITAL' y 'SMOKING', es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, a demás (sic) de ser novedoso y original"; que "la marca 'DIGITAL SMOKING' no se asemeja a la marca SMOKING, ya que el análisis marcario debe hacerse en base a una visión de conjunto, sintáctica, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética, y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible cuyo eventual parecido podrá producir la confusión que trata de prevenir la Ley (criterio estructural); o se ha matizado el propio criterio estructural cuando en los signos

distintivos se utilizan prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza cuando el resto tiene diferencia suficiente. Además, la denominación SMOKING, per se, no constituye marca por ser un término genérico".

Asimismo, la actora sostiene que "al ser la marca 'DIGITAL SMOKING' suficientemente distintiva y con aptitud para diferenciar los productos de mi mandante de los productos de la Compañía MIGUEL Y COSTAS Y MIGUEL S.A., dicha marca no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el ... Art. 83, literal a) de la Decisión 344 .... La marca 'DIGITAL SMOKING' es plenamente registrable para proteger: 'tabaco, sistema para fumar cigarrillos, encendedores electrónicos, unidad limpiadora y recargable para encendedores electrónicos', que nada tienen que confundirse con los productos que se dice protege la denominación SMOKING, así como tampoco su uso va a causar confusión o asociación en el público consumidor o en los medios comerciales ... De otro lado, cabe destacar que el vocablo SMOKING, es el gerundio del verbo 'to smoke' que significa 'fumar' ... nadie puede apropiarse de dicho término que significa 'fumando', para la protección de productos para fumadores. SMOKING es una palabra de orden descriptivo de la acción que se ejecuta con cigarrillos y que no puede convertirse en propiedad privada de nadie ... En cambio, la marca 'DIGITAL SMOKING' solicitada por mi mandante, al componerse de dos vocablos, el gerundio del verbo 'to smoke' (fumar) no puede tomarse en consideración para efectos de la comparación entre las dos denominaciones, ya que la forma verbal 'smoking' (fumando) puede ser utilizada por cualquier persona"; que "si el señor Director Nacional de Propiedad Industrial concedió el registro de la denominación SMOKING, en ningún caso debió rechazar el registro del signo 'DIGITAL SMOKING', en virtud de que entre ellos no existe similitud ni semejanza de ningún tipo"; y que "se habla de que existe una 'equivalencia de traducciones', es decir que a los efectos del cotejo las palabras extranjeras si tienen un significado en nuestro idioma. En el presente caso, el elemento de uso común consistente en la palabra SMOKING pierde relevancia a los efectos del cotejo, siendo por lo tanto los restantes elementos no de uso común, los que deben ser suficientemente distintos para hacer de los conjuntos signos que sean inconfundibles, como lo es sin lugar a dudas el signo 'DIGITAL SMOKING' solicitado por FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A."



## 2. Contestación a la demanda

**2.1.** Informa el consultante que el "Director de Patrocinio Encargado y delegado del Procurador General del Estado, deduce las siguientes excepciones: ... El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público, cuyo representante legal es su Presidente y es a este a quien le corresponde comparecer directamente al juicio, sin perjuicio de las atribuciones o deberes del Procurador".

**2.2.** Informa también el consultante que el señor "Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual propone las siguientes excepciones: PRIMERA.- Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. SEGUNDA.- Se ratifica en la resolución materia de impugnación, puesguarda (sic) conformidad con la legislación andina y nacional".

**2.3.** El consultante agrega que el "Director Nacional de Propiedad Industrial, propone las siguientes excepciones. PRIMERA.- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. SEGUNDA.- Capacidad para resolver sobre la concesión o denegación de una marca. TERCERA.- Legalidad y validez de la Resolución impugnada".

Del escrito remitido por el mencionado Director Nacional, se desprende que "Una vez realizado el examen de registrabilidad, se encontró la solicitud de registro de la marca denominada SMOKING Y DISEÑO ... a nombre de la compañía MIGUEL Y COSTAS Y MIGUEL S.A., para proteger productos de la clase internacional N° 34"; que "se concluyo (sic) que la denominación solicitada causaría confusión o asociación en los medios comerciales y en el público consumidor, pues protege los mismos productos de la anteriormente registrada por un tercero"; y que "La denominación solicitada no cumple con los requisitos del Art. 81 de la Decisión 344 ... y se encuentra incurso dentro de las prohibiciones estipuladas en Art. 83 literal a) de la decisión 344 ...".

### CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos "81, 83 literales a), en relación con los artículos 134 y 136 literal a) (sic) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena"

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

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

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 17 y 18 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, en vista de la aplicabilidad al caso de autos de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344, invocadas por el consultante, corresponde a este Tribunal realizar su interpretación. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente:

**"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;

(...)"



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

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

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

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

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

En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

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

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

## II. De las marcas denominativas y mixtas

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

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

Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

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

“el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva



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

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

### **III. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación.**

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

Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.

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

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

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

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

Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que "La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto



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

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

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

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

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

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

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

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

#### IV. De los signos en idioma extranjero

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del



conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación en referencia.

A *contrario*, la denominación no será registrable si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: "... cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local ... Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros ..." (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso "OLYMPUS", y presente en las sentencias dictadas en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

#### V. De la marca débil

Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, "la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque po-

drán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro" (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: "*Derecho de Marcas*", Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta "una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ... Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente" (OTAMENDI, Jorge: "*Derecho de Marcas*", cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. pp. 191 y 192).

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

#### CONCLUYE

- 1º Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 *eiusdem*.
- 2º De solicitarse el registro de un signo como marca, caso que haya de compararse con una marca mixta, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.
- 3º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y





considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos o servicios. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado.

- 4° En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.
- 5° En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. En cambio, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no será registrable.
- 6° El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto o servicio, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en

ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

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





