



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

<b>Proceso 102-IP-2004.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal a), 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de la 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° 2002-00269-8175. Actor: AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH. Marca: "FLAVOL" .....	2
<b>Proceso 106-IP-2004.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso interno N° 2002-0035 (7889). Actor: SOCIEDAD AVA ENTERPRISES INC. Marca: "BOSS AUDIO SYSTEMS" .....	10
<b>Proceso 108-IP-2004.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 82 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión. ACTOR: UNITED STATES POSTAL SERVICES. Marca: "DINERO SEGURO". Proceso interno N° 5997-LYM .....	16
<b>Proceso 109-IP-2004.-</b> Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literal h), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 82, literal d), 118, 122 y 144 <i>eiusdem</i> . Parte actora: sociedad CORPORACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI. Caso: lema comercial "SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI". Expediente N° 2002-00216 (8060) .....	25
<b>Proceso 111-IP-2004.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, de los artículos 118 y 122 de la misma Decisión y, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. ACTOR: CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI. Lema Comercial: "SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO". Proceso interno N° 2002-00220 (8064) .....	35
<b>Proceso 112-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 el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Parte actora: sociedad MERCK KGaA. Caso: marca "ARTRATE". Expediente Interno N° 2001-00255 (7309) .....	43

**PROCESO 102-IP-2004**

**Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal a), 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de la 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° 2002-00269-8175. Actor: AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH. Marca: "FLAVOL".**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito, a los veinte y dos días del mes de septiembre 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 Camilo Arciniegas Andrade.

**VISTOS:**

Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

Tomando en consideración:

**1. ANTECEDENTES.****1.1. Las partes:**

Demandante: AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: LABORATORIOS CALIFORNIA S.A.  
(No presentó observaciones ni tampoco contestó la demanda).

**1.2. Objeto de la demanda.**

Se pretende la nulidad de la Resolución N° 10796 de 30 de Marzo de 2001, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la referida Superintendencia, mediante la cual NEGÓ el registro a la marca "FLAVOL" para distinguir

únicamente "preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer", productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; con fundamento en la existencia del registro marcario "B-FLAVON-C", susceptible de originar riesgo de confusión.

También se demandan las Resoluciones N° 43368 de 21 de diciembre de 2001 y 07524 de 28 de febrero de 2002, confirmatorias de la anterior.

**1.3. Hechos y fundamentos de la demanda.**

Expone la demandante que los actos administrativos demandados son violatorios de los artículos 134 (inciso 1), 135 (literal b) y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en tanto que la Administración no hizo un análisis de semejanza ortográfica (gráfica) y fonética de la integridad de las marcas, pues la que sirvió de referencia para fundamentar la negativa (B-FLAVON-C) se dividió artificialmente y separándose de la técnica del cotejo marcario, consideró como expresión predominante la palabra **FLAVON**, cuando la realidad es que en dicha marca no hay expresiones predominantes y ella debe apreciarse integralmente.

Aduce la actora que la marca solicitada no sólo presenta suficiente distintividad sino que los productos que distingue, "de alta especialización aplicados por medio de personal capacitado -cuerpo médico- que no incurrirá en confusión ante los productos que distingue la marca B-FLAVON-C, por lo tanto, este riesgo de confusión y el de posible asociación desaparecen"

**1.4. 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 marcaria.

Afirma que las marcas en conflicto arrojan confusión en el público al presentar variadas similitudes. Ellas se evidencian al advertir que "el núcleo de la marca B-FLAVON-C lo constituye la palabra "FLAVON", que sólo se diferencia respecto de una letra (sic) respecto del signo "FLAVOL" solicitado por la accionante".

## 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

Del examen realizado a la consulta y a sus documentos anexos, se advierte que el trámite administrativo, adelantado ante la Superintendencia de Industria y Comercio tuvo inicio con la presentación de la solicitud de registro, lo cual ocurrió el 22 de junio de 2000, es decir, todavía bajo la vigencia de las disposiciones sustantivas contenidas en la Decisión 344.

Si bien, en la solicitud de consulta formulada por el Consejo de Estado se requiere la interpretación prejudicial de los artículos 134 (inciso 1), 135 (literal b) y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad (normas que, además, se invocan como violadas por la demandante), es claro que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal, las normas aplicables son las que tratan la materia correspondiente en la hoy subrogada Decisión 344.

Atendiendo al factor temporal, se tiene que la solicitud de registro de marca fue presentada en vigencia de la Decisión 344 y no de la Decisión 486, vigente esta última desde el 1° de diciembre del año 2000; lo que lleva a concluir que es aquella, la norma del ordenamiento jurídico comunitario aplicable con respecto al asunto materia del litigio, en cuanto a las condiciones y requisitos para el registro de la marca.

Por lo anterior, el Tribunal interpretará las siguientes disposiciones: artículo 81, artículo 82, literal a) y artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Así mismo interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en cuanto se refiere al tránsito de legislación.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

## DECISIÓN 344

### Artículo 81

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

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

### Artículo 82

*"No podrán registrarse como marcas los signos que:*

*a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;"*

### Artículo 83

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

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

## DECISIÓN 486

### Disposición Transitoria Primera

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

*En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se apli-*



carán 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 aspectos relacionados con: Aplicación de la ley en el tiempo y determinación de las normas a ser interpretadas. Requisitos para el registro de marca. Irregistrabilidad de signos por razones de confundibilidad. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. Marcas farmacéuticas.

#### 4.1. Aplicación de la ley en el tiempo y determinación de las normas a ser interpretadas.

De la solicitud de interpretación prejudicial y de los anexos correspondientes al proceso interno N° 2002-00269-8175, se desprende que la solicitud del registro de marca, se presentó el 22 de junio de 2000, es decir, bajo la vigencia de las disposiciones sustantivas contenidas en la Decisión 344, normativa que fue sustituida por la Decisión 486 a partir del 1 de diciembre del año 2000, razón ésta que obliga a realizar algunas consideraciones atinentes al tránsito legislativo y a la definición de la ley aplicable.

Al tratar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, es importante aclarar lo referente a la irretroactividad, retroactividad y ultra actividad de la ley; sobre el primer punto, diremos que al expedirse una nueva norma, ésta regirá los hechos que se produzcan después de su entrada en vigor; por su parte, la ultra actividad de la ley, existe cuando la norma anterior, continúa rigiendo los hechos ocurridos cuando

ella se encontraba en vigencia, es decir que la eficacia de la ley permanece en el tiempo, para regular situaciones jurídicas anteriores; finalmente, la aplicación retroactiva de la ley implica que la nueva norma regule hechos ocurridos antes de su expedición.

Este Tribunal en sentencias anteriores ha realizado las siguientes consideraciones dentro del tema:

*“Marcial Rubio Correa señala que: “Aplicación inmediata de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquella que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia”. (Rubio, Marcial. Título Preliminar. “PARA LEER EL CÓDIGO CIVIL”, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y SS).”<sup>1</sup>*

La norma de carácter sustantivo no tiene efecto retroactivo, a menos que excepcionalmente se le haya conferido tal calidad; el respeto de este principio constituye una garantía de seguridad y estabilidad de los derechos adquiridos; por otro lado, es importante mencionar que las normas adjetivas, se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que se aplicarán sobre los hechos que se produzcan en tiempo posterior a su entrada en vigencia, rigiendo los procedimientos o etapas que se inicien o se hallen en curso a ese momento.

<sup>1</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 21 de mayo del 2003. **Proceso N° 42-IP-2003.** Marca: “ACERO DIAMANTE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 963 del 5 de agosto del 2003.



La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 explica que *“Todo derecho válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión se registrará por las disposiciones aplicables a la fecha de su otorgamiento...”*.

Sin duda, un derecho válidamente concedido es un derecho adquirido, el que no puede ser vulnerado o afectado con una aplicación retroactiva de la ley, ya que, tal derecho pertenece a su titular y por ello no es susceptible de ser alterado, si fue concedido en forma legal, o como expresa la norma comunitaria andina en forma válida.

Con lo anterior se reitera lo que sobre el tema ha manifestado el Tribunal al señalar 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 aquella 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 conce-*

*sión 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>2</sup>

#### 4.2. Requisitos para el registro de marcas.

La marca se define como todo signo perceptible, capaz de distinguir bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de distinta procedencia u origen empresarial.

Para que un signo pueda ser registrado como marca, es necesario que cumpla con los requisitos establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 que son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, a más de cumplir los mencionados requisitos es necesario que el signo no incurra en alguna de las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal.

Respecto de los requisitos para el registro de marcas el Tribunal ha señalado que:

*“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 calidad del producto o servicio correspondiente”*.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso N° 39-IP-2003. Marca: “& mixta”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 965 de 8 de agosto del 2003.

<sup>3</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso N° 03-IP-2002. Marca “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 791 de 9 de mayo del 2002.





### La Distintividad.

Es reconocida por la doctrina y la jurisprudencia como la función primordial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca; posibilita la diferenciación de unos productos o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado y que tienen un diferente origen empresarial; a través de esta cualidad de la marca, el consumidor puede fácilmente realizar la elección de los bienes que desea adquirir.

Sobre el tema la doctrina manifiesta que:

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

*“Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensan al productor con compras continuadas.”*<sup>5</sup>

### La Perceptibilidad.

Implica que el signo pueda ser captado por alguno de los sentidos, para ello debe tener la facultad de materializarse en el mundo exterior, tal condición le permite al consumidor identificar y relacionar un determinado producto o servicio con un signo.

La perceptibilidad de la marca posibilita que un signo sea aprehendido por quien lo observe; este requisito permite que el consumidor pueda identificar los productos y servicios amparados con la marca y solicitarlos en el mercado.

Otero Lastres, ha manifestado que: *“...todo bien inmaterial y, por consiguiente, también la marca está integrado por dos elementos: la entidad inmaterial en cuanto tal (el llamado corpus mysticum) y el medio, instrumento o soporte en*

*el que se plasma el bien inmaterial y por virtud del cual se hace perceptible (el llamado corpus mechanicum)...”*<sup>6</sup>

Fernández Novoa explica que:

*“... para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.”*<sup>7</sup>

### Susceptibilidad de representación gráfica.

El signo que se pretende registrar como marca debe tener la posibilidad de ser representado materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese. La descripción material del signo, permite que el creador de la marca la lleve del campo subjetivo a la realidad.

Al respecto Marco Matías Alemán señala que:

*“La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.*<sup>8</sup>

### 4.3. Irregistrabilidad de signos por razones de confundibilidad.

El signo que aspira ser registrado como marca debe cumplir con todos los requisitos establecidos por la norma comunitaria en su artículo 81, además de no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad por ella previstas.

En cuanto a las prohibiciones para el registro de marcas, en la jurisprudencia del Tribunal Andino se ha manifestado que éstas pueden ser de carácter absoluto, o de carácter relativo; dentro del primer grupo se encuentran las contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344 y tienen que

<sup>4</sup> Memorias del Seminario Internacional “LA INTEGRACIÓN, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”. Artículo de Marco Matías Alemán. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 1996. Pág. 186.

<sup>5</sup> BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS”. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág. 27.

<sup>6</sup> OTERO Lastres José. “REVISTA JURÍDICA DEL PERÚ” Año XLVII – N° 11. Abril – Junio. 1997. Pág. 202.

<sup>7</sup> FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Pág. 21 y SS.

<sup>8</sup> ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS” Editado por Top Management, Bogotá, Pág. 77.



ver con la imposibilidad del signo para funcionar como marca por la falta de cumplimiento de los tres requisitos básicos contenidos en el artículo 81; las prohibiciones de carácter relativo son las contenidas en el artículo 83 y se relacionan con los derechos de terceros que se pudieran ver afectados por la concesión del registro.

El artículo 82, literal a) de la Decisión 344, establece la prohibición de registrar signos que no satisfagan plenamente los tres requisitos exigidos por el artículo 81; cuando la citada norma dispone que son irregistrables los signos que *"no puedan constituir marca conforme al artículo anterior"* establece una ineptitud total y absoluta respecto de los signos que carezcan de distintividad, perceptibilidad o no sean susceptibles de ser representados gráficamente.

Sobre el tema la doctrina señala lo siguiente:

*"El criterio fundamental al prohibir el registro de una marca en que sus signos y los productos o servicios que distingue sean idénticos o semejantes a la marca anterior con la que se compara es evitar la confusión en el mercado"*<sup>9</sup>

La normativa comunitaria andina prohíbe que signos confundibles puedan ser registrados, las marcas suficientemente disintivas tienen por finalidad construir un mercado de productos y servicios que se desarrolle con transparencia, esto permitirá que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir, además dicha restricción permite brindar protección al derecho exclusivo de que goza el titular de la marca, a fin evitar la presencia de signos que generen confusión en el comercio.

La falta de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente en el mercado, puede generar error entre los consumidores, por ello, la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión es suficiente para negar la posibilidad del registro.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente:

<sup>9</sup> **BAYLOS Corroza Hermenegildo**. "TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL" Editorial Civitas. Madrid 1993. Pág. 829

*"...es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes"*.<sup>10</sup>

*"...se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores."*<sup>11</sup>

Es importante destacar que el hecho de que exista en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios iguales o de similar naturaleza, provocaría indudablemente un gran riesgo de confusión por la pérdida absoluta o relativa de la fuerza distintiva que debe estar presente en las marcas.

Esta situación afectará negativamente, a los consumidores quienes pueden incurrir en confusión, ante la incapacidad de distinguir entre los productos o servicios distinguidos por marcas similares o idénticas. El riesgo de confusión es absoluto cuando las marcas, no sólo son idénticas sino tienen por objeto individualizar idénticos o similares productos o servicios.

El literal a) de artículo 83 establece que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares *"a una marca ante-*

<sup>10</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**. Sentencia del 11 de marzo de 1998. **Proceso N° 14-IP-96**. Marca: "PROMOFERIAS". Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 363 del 11 de agosto de 1998.

<sup>11</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**. Sentencia de 17 de octubre del 2001. **Proceso N° 65-IP-2001**, Marca: "SUSSEX". Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 729 de 15 de noviembre del 2001.



*riormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error".* La prohibición mencionada, está destinada a salvaguardar el derecho de previos solicitantes o titulares de un registro marcario, señalando claramente que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, a una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquellos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; la norma enunciada no exige que el signo efectivamente provoque el error en los consumidores, sino que basta con la sola existencia de este riesgo.

La confusión se produce cuando al apreciar la marca el consumidor estima que se trata de la misma a la que está habituado para adquirir determinados bienes o servicios y si bien se percata de la existencia de ciertas diferencias entre ellas, por su similitud cree que tienen el mismo origen empresarial.

La confusión producida por las marcas puede ser directa o indirecta. Aquélla se da cuando el consumidor adquiere un producto y asume que está comprando otro; al paso que ésta se produce cuando el consumidor cree que el bien adquirido tiene un origen empresarial distinto al que en realidad posee.

#### **4.4. Comparación entre marcas mixtas y denominativas.**

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

La marca mixta se forma por la combinación de un elemento denominativo, conformado por una o varias letras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual y un elemento gráfico que puede componerse de una o varias imágenes, que deben formar un conjunto marcario capaz de ser distintivo.

Al comparar una marca mixta y una denominativa, se debe considerar que el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más carac-

terístico o determinante, por la fuerza expresiva que tienen las palabras, con frecuencia el elemento denominativo causa mayor impacto en la mente del consumidor, porque es a través de la denominación, como comúnmente se solicita al producto o servicio distinguido por la marca.

En otros casos por sus características especiales, se le reconoce prioridad al elemento gráfico de la marca mixta, por su tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes.

#### **4.5. Marcas farmacéuticas.**

Al conformar una marca su creador puede hacer uso de una gran cantidad de elementos tales como: prefijos o sufijos de uso común, que por ser tales no pueden ser monopolizados por persona alguna, por lo que su titular no está facultado por la ley para oponerse a que otros los utilicen en el diseño de signos marcarios, siempre que el nuevo signo tenga suficiente calidad distintiva, a fin de no generar la posibilidad de confusión.

Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos (prefijos, sufijos o palabras) de uso general y corriente que, le dan al signo algún poder evocativo, ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

Las partículas de uso común, que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, por razón de la identidad o la similitud de las marcas; en estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. El Tribunal reitera con las palabras de Fernández Novoa que:





*“El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”*

*“... al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”.<sup>12</sup>*

De todo lo expuesto,

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

#### **C O N C L U Y E:**

**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 de la resolución interna, 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.

**SEGUNDO:** Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo. Además se debe observar que el signo no esté incurrido en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344.

**TERCERO:** Las prohibiciones de carácter absoluto para el registro de marcas,

son las contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344 y tienen que ver con la imposibilidad del signo para funcionar como marca, según lo establecido por el artículo 81, cabe indicar que a través de tal impedimento se protege de modo principal el interés de los consumidores.

**CUARTO:** Según lo establecido por el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

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

**SEXTO:** Para comparar una marca mixta con una denominativa, primero se debe determinar en aquélla cuál de los dos elementos que la conforman, el denominativo o el gráfico, resulta predominante. La doctrina se ha inclinado a dar prioridad al elemento denominativo, que suele ser el más característico o determinante, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, características que en un momento dado pueden prevalecer en la definición.

<sup>12</sup> **FERNÁNDEZ Novoa Carlos**, “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS” Editorial Montecorvo S.A. Madrid 1984. Págs. 265 y 266.



**SEPTIMO:** En cuanto a las marcas farmacéuticas, se deberá considerar el riesgo que la salud humana corre por la venta o dispendio de un producto semejante o similar a otro ya registrado. El cotejo marcario, en todo caso, procederá dentro de un criterio más riguroso o con mayor determinación del que normalmente pueda hacerse con otro tipo de marcas

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° 2002-00269-8175, 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.

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 106-IP-2004

**Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso interno N° 2002-0035 (7889). Actor: SOCIEDAD AVA ENTERPRISES INC. Marca: "BOSS AUDIO SYSTEMS".**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito, a los veinte y dos días del mes de septiembre 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.

Magistrada consultante doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

### 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 proferido el 9 de junio del corriente.

Tomando en consideración:

### 1. ANTECEDENTES.

#### 1.1. Las partes:

Demandante: SOCIEDAD AVA ENTERPRISES INC.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

#### 1.2. Objeto y fundamento de la demanda:

La Sociedad AVA ENTERPRISES INC., presentó mediante apoderado, solicitud de registro para la marca "BOSS AUDIO SYSTEMS" (nominativa) para distinguir todos los productos compren-



didados en la Clase Internacional N° 9; solicitud ésta que se resolvió con la Resolución N° 1175 del 29 de enero de 1998, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro aduciendo la existencias de las marcas "BOSE" (Mixta y Nominativa), dándole prosperidad a la observación formulada por su titular, la sociedad BOSE CORPORATION.

La sociedad solicitante interpuso los recursos de reposición y subsidiario de apelación en contra de la resolución denegatoria, a los cuales se le dio el trámite correspondiente, manteniéndose la decisión inicial al expedirse la Resolución N° 9364 de 29 de mayo de 1998 y la Resolución N° 20477 de setiembre 28 de 2001, confirmatorias del acto impugnado.

Aduce la demandante ante el Contencioso que con la decisión de negar el registro para la marca solicitada, con el argumento de que la misma tiene semejanzas con las marcas registradas "BOSE" (Mixta y Nominativa), se violaron los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesto que no se cumplieron los presupuestos de los citados artículos para negar el registro, por cuanto no existen semejanzas que puedan inducir al público consumidor a error o confusión entre las marcas cotejadas.

Argumenta que las marcas en litigio no presentan similitudes desde el punto de vista gráfico, ortográfico, fonético o ideológico; y que, además, están destinadas a distinguir diferentes productos de la clase 9 internacional, siendo los consumidores de unos y otros, diferentes.

### 1.3. Contestación a la demanda:

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda aduciendo, en primer lugar, que los actos administrativos impugnados fueron proferidos con fundamento en la Decisión 344, el cual es el ordenamiento vigente en materia de propiedad industrial, aplicable al caso materia de examen y que dicha normativa fue respetada tanto en lo sustancial como en lo procedimental.

Sobre la decisión de irregistrabilidad de la marca, arguye, que una vez efectuado el examen comparativo del signo "BOSS AUDIO SYSTEMS (nominativo)", frente a las marcas "BOSE" (Mixta y Nominativa), se concluye que presentan se-

mejanzas entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos visuales y auditivos; y que en consecuencia, el signo solicitado, no cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

## 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

El Tribunal interpretará las disposiciones requeridas por el Juez Consultante, es decir, el artículo 81 y el artículo 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

### DECISIÓN 344

#### Artículo 81

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

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

#### Artículo 83

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

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

## 3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento



Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado.

#### 4. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: Requisitos para el registro de marcas. Las causales de irregistrabilidad: La confundibilidad. El cotejo marcario: Reglas para la comparación entre signos denominativos y entre éstos y los signos mixtos.

##### 4.1. Requisitos para el registro de marcas.

El artículo 81 de la Decisión 344 expresa que los requisitos para el registro de marcas son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

La normativa comunitaria protege al consumidor, evitando que sea engañado o que incurra en confusión, y precautela el interés del titular de la marca, a fin de que terceros no se aprovechen indebidamente de su prestigio y fama. Además de cumplir los mencionados requisitos es necesario que el signo no incurra en las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal.

La doctrina, sobre el concepto de marca, expresa lo siguiente:

*"... es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros."*<sup>1</sup>

*"consisten en signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines."*<sup>2</sup>

<sup>1</sup> **BERTONE Luis Eduardo.** "DERECHO DE MARCAS" Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 14.

<sup>2</sup> **ALEMAN Marco Matías.** "NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS". Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73.

##### 4.1.1. La distintividad.

La función primordial de la marca es diferenciar productos y servicios, a fin de que el consumidor los individualice e identifique, pudiendo realizar de manera adecuada la elección de los productos que desea adquirir, tal condición permite al usuario, reiterar la compra de los productos o servicios de las características que se ajustan a sus preferencias, gustos o necesidades.

El signo marcario le da a la mercadería su individualidad y permite que un producto o servicio sea reconocido entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

Sobre el tema la doctrina manifiesta que:

*"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>3</sup>

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

*"Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensan al productor con compras continuadas"*.<sup>5</sup>

##### 4.1.2. La perceptibilidad.

El signo que será registrado como marca debe tener la posibilidad de ser apreciado, a través de

<sup>3</sup> **OTAMENDI Jorge.** "DERECHO DE MARCAS" Editorial Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 230

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

<sup>5</sup> **BERTONE Luis Eduardo.** "DERECHO DE MARCAS". Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág. 27.



toda percepción o indicación que pueda ser captada por los sentidos, que son el único vehículo para que el sujeto perciba los estímulos externos.

Fernández Novoa sobre este aspecto explica que:

*“... para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.”<sup>6</sup>*

#### 4.1.3. Susceptibilidad de representación gráfica.

El signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese, a fin de que el usuario, pueda conocer el producto o servicio. La descripción gráfica o material del signo, es el requisito mediante el cual el creador de la marca la lleva del campo subjetivo a la realidad.

Al respecto Marco Matías Alemán señala que:

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

#### 4.2. Causales de irregistrabilidad: La confundibilidad.

La Decisión 344 en su artículo 83 literal a), establece una prohibición dirigida a salvaguardar el derecho de terceros, que pueden ser previos solicitantes o titulares de un registro marcario; la norma expresa claramente que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto a una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero,

que identifique los mismos productos o servicios, o para aquéllos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

La finalidad de una marca, como se ha dicho, es individualizar productos o servicios en el mercado, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio; esta es la función principal de la marca y el objeto principal de la tutela que ofrece el sistema marcario, por ello se impide el registro de signos que puedan causar confusión, protegiendo de esta manera tanto a los consumidores como a los empresarios.

La prohibición de registro a la que se refiere la norma comunitaria andina, no exige que el signo solicitado induzca efectivamente a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión, el que puede producirse por la identidad o semejanza entre los signos y la similitud de los productos o servicios que aquéllos identifican.

Un signo capaz de crear confusión no es registrable, por carecer de fuerza distintiva, que es el elemento fundamental con que debe cumplir todo signo que aspira a obtener el registro marcario. La Oficina Nacional Competente, debe realizar el respectivo examen de registrabilidad, en donde se analizará si el signo cumple con las condiciones para el registro marcario, de acuerdo a los parámetros establecidos por la normativa comunitaria andina en materia de marcas.

La similitud entre marcas puede presentarse en los aspectos, ortográfico, fonético o ideológico; la similitud ortográfica, se presenta debido a la coincidencia de las letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las terminaciones o las raíces comunes, pueden causar confusión, la similitud ideológica existe cuando los signos observados, evoquen las mismas o similares ideas y en consecuencia, pueden ser considerados confundibles; la similitud es fonética, cuando las palabras que forman parte de las marcas comparadas, al ser pronunciadas producen un sonido semejante, tal condición depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente:

<sup>6</sup> FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Pág. 21 y ss.

<sup>7</sup> ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS” Editado por Top Management, Bogotá, Pág. 77.





*“...es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.<sup>8</sup>*

La confusión generada entre las marcas puede ser de dos clases: directa, cuando la semejanza conduce al comprador a adquirir un producto o un servicio, creyendo que está comprando otro; e indirecta, cuando el consumidor atribuye en contra de la realidad a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

#### **4.3. Cotejo marcario. Reglas para la comparación entre signos denominativos y entre éstos con los signos mixtos.**

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

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

- “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.*
- 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.*
- 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.*
- 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, to-*

<sup>8</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 11 de marzo de 1998. **Proceso N° 14-IP-96**. Marca: “PROMOFERIAS”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 363 del 11 de agosto de 1998.

*mando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” (“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y SS.)<sup>9</sup>*

El cotejo de todo tipo de marcas, debe ser efectuado en conjunto, sin descomponer los signos en conflicto, para efectos de establecer similitud, es decir, se debe procurar tener una visión global de todos los factores que integran la marca con el objeto de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica; la visión de conjunto con la que se debe observar a las marcas cotejadas, se da por la impresión que el consumidor medio tiene sobre el conjunto marcario; esta comparación se basa en la impresión unitaria que el signo produce en los sentidos.

En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en forma individualizada o por separado. En lo referente a la similitud general entre dos marcas, se deben observar los elementos semejantes existentes entre ellas, para percibir el riesgo de confusión.

Para comparar marcas denominativas el examinador deberá someterlas a las reglas recomendadas por la doctrina para la comparación marcario, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión total o de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas:

*“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”*

<sup>9</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 10 de abril del 2002. **Proceso N° 01-IP-2002**. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. N° 633 de 17 de enero de 2001.



*“...han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”*

*“...la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”*

*“...en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”<sup>10</sup>*

Por otro lado al comparar una marca mixta y una denominativa, se debe tomar en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables, además el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, porque es a través de la denominación, como por lo general se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico de la marca mixta, por sus especiales características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes.

Para establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas enfrentadas, se debe analizar si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

Al respecto el Tribunal ha señalado:

*“La Doctrina ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de confusión resultante en la comparación entre marcas mixtas y denominativas.”*

<sup>10</sup> FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.

*El siguiente concepto de Aldo Cornejo es ilustrativo al respecto, cuando dice que: En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio.”<sup>11</sup>*

De todo lo expuesto,

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

**CONCLUYE:**

**PRIMERO:** Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344, además de no estar incurrido en alguna de las causales de irregistrabilidad que al respecto señala la norma citada.

**SEGUNDO:** 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. Por ello no hay lugar al registro de un signo carente de distintividad.

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

<sup>11</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 27 de noviembre de 2002. **Proceso N° 101-IP-2002.** Marca: “COLA REAL + GRÁFICA” Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 877 de 19 de diciembre de 2002.



necesario que el signo solicitado para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

**CUARTO:** El juez nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta, las orientaciones doctrinales referidas en esta sentencia, para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2002-0035 (7889), 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 Gene-

ral 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 108-IP-2004

**Interpretación prejudicial de los artículos 82 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión.**

**ACTOR: UNITED STATES POSTAL SERVICES. Marca: "DINERO SEGURO". Proceso interno N° 5997-LYM.**

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

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Ernesto Muñoz Borrero.

### VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 30 de agosto del año 2004, se ajustó suficiente-

mente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 15 de septiembre del 2004.

### 1. ANTECEDENTES:

#### 1.1 Partes

Actúa como demandante la firma UNITED STATES POSTAL SERVICES, siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial del



Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) y el Procurador General del Estado.

## 1.2 Acto demandado

La interpretación se plantea en razón de que la firma UNITED STATES POSTAL SERVICES, mediante mandataria, solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial (E), de la República del Ecuador:

Nº 0029368, de 24 de marzo de 1999, mediante la cual la mencionada Dependencia negó el registro como marca para la denominación "DINERO SEGURO", requerido por la firma UNITED STATES POSTAL SERVICES, para distinguir todos los servicios comprendidos en la Clase Internacional 36, por considerar que la denominación no es susceptible de registro, por estar constituida por "...términos genéricos y descriptivos para el tipo de servicios que pretende proteger", resolviendo, consecuentemente, ordenar el archivo del expediente.

Solicita, adicionalmente la actora, que "...se deje sin efecto la mentada Resolución y se continúe con el trámite de registro de la denominación solicitada Dinero Seguro."

## 1.3 Hechos relevantes

Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

### a) Los hechos

- El 12 de enero de 1998, la firma UNITED STATES POSTAL SERVICES presentó solicitud para obtener registro de la denominación "DINERO SEGURO", como marca destinada a amparar servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> **Clase 36.-** Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

- El 24 de marzo de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial (E), emitió la Resolución Nº 0029368, por medio de la cual negó el registro para la denominación "DINERO SEGURO", con fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 82 literales d) y e) de la Decisión 344 y, ordenó el archivo del expediente.

### b) Escrito de demanda

La firma UNITED STATES POSTAL SERVICES, manifiesta que presentó solicitud para el registro de la denominación "DINERO SEGURO", como marca destinada a amparar servicios comprendidos en la clase internacional 36, respecto de la cual la aludida Dependencia denegó el registro de la marca en referencia y ordenó el archivo del expediente.

Sostiene que "...evidentemente nos encontramos frente a un caso de aplicación errónea e indebida interpretación de una norma legal, ya que no es verdad que el término 'DINERO SEGURO' sea una denominación de uso común y corriente. Tampoco es verdad que dicho término identifique a un tipo de servicio."

Afirma que "...el término DINERO SEGURO es una expresión totalmente original, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Podría decirse que la denominación DINERO SEGURO es una denominación evocativa, es decir aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del servicio o producto que va a distinguir o de la actividad que desarrolla su titular..."

Asevera, así mismo, que "la marca DINERO SEGURO es una marca notoriamente conocida destinada para proveer servicios de transferencia electrónica de fondos internacionales, por lo que al negar el registro de esta marca en el Ecuador, estaríamos atentando contra lo estipulado en el art. 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena..."

### c) Contestaciones a la demanda

**El Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, da contestación a la demanda en los siguientes términos:**



- Niega pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda;
- Asegura que es válido y legal el acto administrativo impugnado;
- Afirma que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 literales d) y e) de la Decisión 344, concordante con el artículo 195 literales d) y e) de la Ley de Propiedad Intelectual, la denominación DINERO SEGURO "...no es susceptible de registro ya que no constituyen términos genéricos y descriptivos para el tipo de servicio que se pretende proteger".

**El Director Nacional de Patrocinio del Estado, Encargado, Delegado del Procurador General del Estado**, comparece, según así se expresa, tan sólo con el fin de vigilar las actuaciones judiciales.

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

#### CONSIDERANDO:

##### 1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La interpretación prejudicial ha sido estructurada, según se afirma, con base en lo dispuesto por los artículos 123 y 124 de la Decisión 500; no obstante esta imprecisión, el Tribunal resuelve atender el requerimiento formulado, por considerar que cumple suficientemente con lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, en actual vigencia, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe relativo a los hechos considerados relevantes para la interpretación, se determina la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

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

##### 2. CONSIDERACIONES PREVIAS

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, ha solicitado, por medio de oficio N° 629-TDCA-2S, de 16 de julio del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 82 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual, corresponde atender el requerimiento en los términos planteados, por haberse constatado que la solicitud referente al registro de la marca DINERO SEGURO ha sido presentada el 12 de enero de 1998, esto es, en vigencia plena de esa Decisión.

Estima conveniente este Tribunal, no obstante, extender dicha interpretación, de oficio, al artículo 81 del mismo instrumento; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de su Creación.

##### 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

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

###### DECISION 344

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

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

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

(...)

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





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

(...)

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

“a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

“b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

“c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

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

#### 4. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO

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

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

##### a) Perceptibilidad

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

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

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

##### b) Distintividad

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

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

##### c) Susceptibilidad de representación gráfica

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

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

#### 5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS

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

##### a) Irregistrabilidad de signos descriptivos y genéricos

El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y de los descriptivos, está involucrando en



esa excepción el registro, entre otros, de los distintivos que designen exclusivamente la calidad, la especie, la cantidad o, que comprendan características usuales del producto o del servicio a ser distinguidos por la marca.

### Signos Descriptivos

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

“La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.<sup>2</sup>

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

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

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

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

<sup>2</sup> **Proceso N° 7-IP-95.** Sentencia de 7 de agosto de 1995. Caso “**COMODISIMOS**”. En G.O.A.C. N° 189, de 15 de septiembre de 1995. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

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

“Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.”<sup>3</sup>

### Signos genéricos

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

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

“... si se permitiese el registro de signos genéricos se otorgaría al titular un monopolio sobre ese género de productos”.<sup>4</sup>

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

<sup>4</sup> Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria. Artículo de **Carlos Lema Ledesma.** Universidad de Alicante 1996. Pág. 69 y 70.



También se ha manifestado a este respecto:

“Se trata, como su nombre lo indica, de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto”.<sup>5</sup>

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

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

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

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

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

<sup>5</sup> OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Cuarta Edición Actualizada. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 71.

#### **b) Irregistrabilidad de signos comunes o usuales**

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

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

El Tribunal ha expresado en este contexto:

“Estas prohibiciones se contemplan en los incisos d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344, y se derivan, como se dice anteriormente, del concepto de marca acentuada en su función esencial de identificar un producto o servicio de un empresario, de otro u otros similares o idénticos pertenecientes a diferentes empresarios. Si la marca consistiera en la denominación genérica o usual con la que se conoce al producto que la marca va a proteger, o describiera sus cualidades, características, calidad, cantidad o valor, etc., el signo perdería su cuño distintivo que llegaría a confundirse el signo con el producto o con la descripción de aquello que es esencial del mismo. No habría distintividad de los productos frente al signo, y al carecer de esa particularidad, perdería su función diferenciadora y su condición de registrable.

La marca concede al titular el derecho exclusivo a su signo para el producto que lo protege. La exclusividad del uso descarta que palabras o denominaciones o signos genéricos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público puedan ser registrados, porque de permitirse el registro se estaría permitiendo la usurpación diaria de la marca, porque al ser esas denominaciones las genéricas o usuales, no se puede impedir que el público en general las siga utilizando



para referirse a esos productos. Hacerlo constituirá el monopolio del uso de unos términos necesarios para todos en beneficio de unos pocos. La inscripción del registro con el carácter de exclusivo evita, precisamente, aventajar a unos productores con marcas cuyas denominaciones no son creaciones propias sino que pertenecen al uso común”<sup>6</sup>.

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

En el mismo sentido ha considerado:

“... Otamendi enseña que: ‘El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos. No debe confundirse lo dicho con el supuesto del uso común de elementos o partículas de marcas, que por la cantidad de marcas que las contienen, devienen de uso común. Estos, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, son registrables individualmente, si no son confundibles con marcas anteriores’ (OTAMENDI, Jorge: *“Derecho de Marcas”*; Editorial Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 77)”.<sup>7</sup>

Toda denominación debe tener en su estructura, un elemento que la haga distintiva, caso contrario, se constituirá en un signo débil. La debilidad de las marcas figurativas puede derivar de *“su carácter de uso común en la clase, por representar productos incluidos en dicha clase, o bien por existir muchas marcas en ella que representan un mismo objeto. Es en estos casos en los que no podrá pretenderse un monopolio, pero no sólo por el hecho de ser una marca figurativa”*. (Otamendi, Jorge. Derecho de

Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p. 35).

El uso de ciertos gráficos en una clase determinada de productos o de servicios, puede acarrear al signo la característica de “débil” y, será admitido a registro, en tanto no induzca a confusión a los consumidores respecto a marcas previamente registradas. Si este tipo de denominaciones se encuentran acompañadas de algún otro elemento, en el examen de registrabilidad se deberá verificar si aquél tiene un “poder diferenciador” que le brinde la debida distintividad al signo.

## 6. LOS SIGNOS EVOCATIVOS

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

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

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

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

En este sentido ha expresado este Tribunal que:

“Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su

<sup>6</sup> **Proceso 33-IP-95**, sentencia de 15 de noviembre de 1996. **Marca: “PANPAN PAN PAN”**. **Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**. Tomo V. Pág.: 205-206.

<sup>7</sup> **Proceso 01-IP-2004**, sentencia de 10 de marzo del 2004. **Marca: “SPORT SPIRIT”**. **Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**.



marca. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio.”<sup>8</sup>

## 7. LA MARCA NOTORIA

Este Tribunal ha sostenido que se considera marca notoria a “...aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”.<sup>9</sup>

### Crterios para la determinación de notoriedad

Si bien el artículo 83 de la Decisión 344 establece en su literal d), que se prohíbe la inscripción de una denominación que constituya la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido, fijando de este modo, una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad; y, por otra parte, en su literal e) otorga protección para la marca notoria, independientemente de la clase de los servicios, o de los productos distinguidos para aquélla, la notoriedad, no obstante, es un hecho que debe ser probado.

El artículo 84 de la misma Decisión establece, por su parte, la exigencia de probar la notoriedad y determina la forma de concluir si una marca es notoriamente conocida, dotándole al examinador de varios criterios para producir un juicio adecuado acerca de esa particularidad. Al respecto este Tribunal ha dejado sentado:

“Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios:

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

<sup>9</sup> **Proceso 07-IP-96**, sentencia de 29 de agosto de 1997; G.O. N° 299, de 17 de octubre de 1997; marca: “ELEGANTE TRIGUENA CON TURBANTE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada;
2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;
3. La antigüedad de la marca y su uso constante
4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

“La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.”<sup>10</sup>

La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de ella se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

Para que pueda hablarse de marca notoria es necesario, sin embargo, la existencia de un titular de la misma que pueda ejercitar el derecho exclusivo a su uso y los demás derechos que de manera general y especial se derivan del registro y de la calidad de notoria de la marca.

Con base en estos fundamentos,

## EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

### CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo

<sup>10</sup> **Proceso 60-IP-2001**, sentencia del 16 de noviembre del 2001; G.O. N° 750, de 15 de enero del año 2002; marca “FINESS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA





lo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

2. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican al consumidor o al usuario, exclusivamente cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.
3. Si un signo se encuentra comprendido en las situaciones a que se refiere el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344, e incorpora en su estructura componentes adicionales que le otorguen suficiente distintividad y, además, no incurre el signo en ninguna de las causales de irregistrabilidad, será susceptible de registro.
4. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúan indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio que anuncia.

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

5. La notoriedad debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca, las cuales aplicarán para fines del reconocimiento de esa calidad, los criterios aludidos en esta interpretación prejudicial.

La notoriedad, no obstante, es una condición que sólo puede ser reivindicada por

quien observa o se opone al registro de un determinado distintivo.

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N° 5997-LYM, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

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

Walter Kaune Arteaga  
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO a.i.

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

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO a.i.

**PROCESO N° 109-IP-2004**

**Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literal h, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 82, literal d, 118, 122 y 144 *eiusdem*. Parte actora: sociedad CORPORACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI. Caso: lema comercial “SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI”. Expediente N° 2002-00216 (8060).**

**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, 82 (literal h) y 83 (literal a) de la Decisión 344; 134 y 135 (literales a, b, e, f, i) de la Decisión 486”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 1° de septiembre 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 consultante informa que “La CORPORACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI (hoy CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A. sigla CONAVI) de Medellín, presentó solicitud de registro del lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza”; que “Durante el respectivo traslado, la CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA domiciliada en Bogotá, presentó demanda de observaciones”; que “Mediante Resolución 11783 de 8 de mayo de 1996, la Superintendencia declaró infundada la observación y negó el registro del lema comercial solicitado, argumentando que el signo podía llevar a enga-

ño a los consumidores en cuanto a su empleo, cuyo uso persigue finalidades completamente distintas a las que el público consumidor puede imaginar al encontrarse frente a un producto marcado con el signo solicitado, pues los productos de la Clase 16, son entre otros, papel, artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos para la papelería o la casa), material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para empaque (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés, productos de los que no puede deducirse el tipo de empleo que sugiere el signo SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI ... Contra esta decisión CONAVI interpuso los recursos de reposición y apelación”.

Asimismo, indica el consultante que “Mediante Resolución 30634 de 24 de noviembre de 2000, la Superintendencia, al resolver el recurso de reposición, revocó la Resolución 11783 de 1996 y concedió el registro del lema comercial solicitado para distinguir productos de la clase 16 internacional, considerando que la solicitud no encuadraba en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344”; que “La CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA apeló esta decisión y este recurso fue decidido mediante Resolución 43990 de 24 de noviembre de 2000, revocándola y confirmando la decisión contenida en la Resolución 11783 de 1996. Es decir, negó definitivamente el registro del lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI, argumentando que se trata de un término inapropiable a través de derechos de propiedad industrial por ser una expresión que puede utilizarse indistintamente por cualquier em-



presario para un producto ofrecido como la ejecución de transacciones comerciales a través de una tarjeta plástica que sustituyan el pago con dinero efectivo. Además el lema comercial es descriptivo y la expresión CONAVI no le otorga ninguna distintividad”.

Del expediente remitido a este Tribunal por el consultante (folio 75), así como de la información contenida en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, se desprende que la fecha de radicación de la solicitud de registro del lema comercial, “SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI”, fue el 29 de noviembre de 1994.

## 1.2. Cuestión de derecho

Según el consultante, el actor denuncia la violación de “los artículos 81, 82 (literal h) y 83 (literal a) de la Decisión 344; 134 y 135 (literales a, b, e, f, i) de la Decisión 486”.

En cuanto a la presunta violación del artículo 81 de la Decisión 344, desprende de la demanda que “Para que un signo pueda registrarse como marca debe cumplir con la función esencial de distinguir en el mercado un determinado producto frente a otros idénticos o similares y cumplir con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica”; que “En este caso, el lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI, cumple con dichos requisitos, pues es perceptible por el sentido de la vista que es el medio más generalizado para que el público pueda identificar un signo de otro”; que “Igualmente cumple con la representación gráfica ... pues puede ser representado por sus correspondientes elementos nominativo y gráfico, lo que permite a los consumidores formarse una clara idea del signo representado y el de la distintividad intrínseca en cuanto que, visto en su conjunto no es genérico, ni descriptivo, no se refiere a un objeto o servicio determinado. También satisface la distintividad extrínseca, entendida como la inexistencia de otro idéntico o similar solicitado o registrado con anterioridad”; que “La jurisprudencia del Tribunal Andino ha sido clara en sostener que una marca (aplicable a lema comercial) que hace relación a cualidades secundarias del producto o servicio, es registrable, ya que sólo la marca (o lema comercial) que se refiera a atributos esenciales de aquellos es irregistrable, dada la insuficiente distintividad que adquiere el signo por incluir ca-

racterísticas que tienen directa relación con tales productos o servicios”; y que “El lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI tiene unas cualidades secundarias con relación a un producto determinado y en este caso, una de las cualidades principales de los productos enunciados en la solicitud de registro es que se utilizan para hacer transacciones en el campo financiero y una cualidad secundaria es que pueden incorporar un sistema inteligente, que adopta diversas definiciones”.

Además, el consultante recoge de la demanda, que “Se violó el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, al determinarse que el signo estaba incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en esta norma, sin tener en cuenta que los signos irregistrables son aquellos que contengan atributos esenciales y no características secundarias del producto o servicio”; que “La Superintendencia debió otorgar el registro del lema comercial solicitado para los productos de la Clase 16 Internacional, porque la característica de ser un SISTEMA INTELIGENTE no es un atributo esencial del producto sino una cualidad secundaria del mismo y constituye una expresión evocativa, que puede ser una expresión con significado conceptual referido a los atributos secundarios del producto y no a los principales”; y que “El lema comercial es registrable porque tiene las cualidades de un producto determinado, evocando una idea específica que no es esencial, hecho que significa que es evocativo y no descriptivo. Además, posee la suficiente originalidad y novedad para los productos de la Clase 16 Internacional, que determina su evocatividad y lo hace suficientemente distintivo, además de que incluye un factor adicional como es la palabra CONAVI, que lo distingue de los otros”.

En lo que concierne a la presunta violación del literal f) del artículo 135 de la Decisión 486, el consultante refiere el alegato del actor según el cual “La Administración, al negar el registro, olvidó que las palabras SISTEMA TARJETA e INTELIGENTE no definen un producto o servicio determinado, porque son expresiones que por su carácter de vocablos con múltiples definiciones expresan no solo una idea sino otras afines que adquieren una connotación distinta cuando se les agregan otras palabras y pueden llegar a constituir términos necesarios o genéricos relacionados con un producto o servicio determinado ... En consecuencia, la expresión SISTEMA



TARJETA INTELIGENTE no es una expresión genérica porque no es un término que requieran los empresarios del sector financiero y de negocios para identificar un producto o servicio, ya que expresan ideas muy generales no relacionadas con productos o servicios, pero que acompañadas de la marca CONAVI adquieren un carácter evocativo"; y que "el lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI es suficientemente distintivo y novedoso para ser registrado".

Finalmente, en cuanto a la presunta violación "del literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 en concordancia con el literal i) de la Decisión 486, según el cual no son registrables como marcas los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate", el consultante informa que, según el actor, "La Administración negó el registro porque consideró que el signo engañaba sobre la aptitud para el empleo de los productos identificados y porque la Clase 16 Internacional comprende productos cuyo uso persigue finalidades completamente diferentes a las que el público consumidor puede imaginar al encontrarse frente a un producto marcado con el lema comercial solicitado"; y que "No tuvo en cuenta que el lema comercial tiene por finalidad su uso en toda clase de impresos, folletos, libros, revistas, publicaciones donde se explican las características del sistema identificado con él y su uso en tarjetas para tener acceso a servicios financieros y de seguros y, por tanto, es suficientemente original y distintivo".

El actor, en condición de "Apoderado de la Sociedad CORPORACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI (actualmente CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A. sigla CONAVI)", señala en su demanda que "en materia de LEMAS COMERCIALES o frases de propaganda, se mira es el conjunto de la frase, de tal manera, que si incluyen expresiones genéricas, para analizar la distintividad de los LEMAS COMERCIALES, se debe analizar en su conjunto, porque la gran mayoría de los LEMAS COMERCIALES tienen incluidas expresiones genéricas y descriptivas"; y que "para que una expresión no sea registrable por descriptiva de acuerdo a la normatividad Andina, debe estar constituida por expresiones que exclusivamente

sean descriptivas y lo cual no sucede en el presente caso".

## 2. Contestación a la demanda

El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda y el consultante deriva del correspondiente escrito de contestación que "realizado el estudio de los requisitos de registrabilidad del lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI, es irregistrable"; que "Al concederse un derecho de exclusividad sobre una expresión solicitada (lema o marca) se hace necesario que la frase publicitaria cumpla con el requisito general para su registro, esto es, que sea distintiva, abstracta y particular, que facilite que el signo junto con la frase que se va a utilizar, sea un medio publicitario para identificar dicho producto en el mercado ... Además, para que un signo sea registrado como marca, debe cumplir con los requisitos exigidos por las normas comunitarias, pero ello no significa que siempre que un signo cumpla con ciertos requisitos necesariamente sea registrable ... El lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI es una expresión no apropiable por terceros a través de derechos de propiedad industrial, pues no puede otorgarse sobre ella un derecho de uso exclusivo, ya que se trata de expresión (sic) que puede ser utilizada indistintamente por los empresarios para designar un servicio ofrecido, consistente en la ejecución de transacciones comerciales a través de una tarjeta plástica que sustituye el pago en dinero efectivo ... La expresión CONAVI que acompaña el término descriptivo es la marca registrada con que la actora pretende asociar el lema solicitado, que no le imprime a todo el conjunto la distintividad necesaria, pues en la expresión SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI no hay elemento alguno que la haga susceptible de registro. Además, señala una de las características de los servicios para los cuales va a aplicarse como seguros y finanzas"; y que "En conclusión, el lema solicitado se encuentra incurso en una de las causales de irregistrabilidad establecidas por las normas comunitarias y por tanto, los actos acusados se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas".

## CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son los "artículos 81, 82 (literal h) y 83 (literal



a) de la Decisión 344; 134 y 135 (literales a, b, e, f, i) de la Decisión 486”;

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 solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición contemplada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del 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, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 148 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Los elementos documentales remitidos junto con la consulta, en especial la fecha de introducción de la solicitud de registro del lema comercial, así como la aplicabilidad de las normas señaladas por el consultante, el Tribunal encuentra procedente la interpretación de las disposiciones que, aplicables al caso, forman parte de la Decisión 344 de la Comisión, esto es, los artículos 81 y 82, literal h; asimismo, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, procederá a interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 82, literal d, 118, 122 y 144 *eiusdem*.

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

*(...)*

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

*(...)*

*h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;*

*(...).”*

**“Artículo 118.-** *Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.*

*Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.*

**“Artículo 122.-** *Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión”.*

**“Artículo 144.-** *Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”.*

## **I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo**

En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es





aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. Sin embargo, las disposiciones en referencia han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

A la vez, si el *ius superveniens* se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

En el caso de autos, del expediente remitido a este Tribunal por el consultante (folio 75), así como de la información contenida en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, se desprende que la fecha de radicación de la solicitud de registro como marca del lema comercial "SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI", fue el 29 de noviembre de 1994, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aplicable en los Países Miembros "a partir del 1 de enero de 1994" (Disposición Transitoria Segunda).

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro como marca de un lema comercial, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si

se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso de autos.

## II. Del lema comercial y de los requisitos para su registro

La disposición prevista en el artículo 118, segundo párrafo, de la Decisión 344, establece que el lema comercial es "la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca". Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como "un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará" (Sentencia dictada en el expediente N° 33-IP-2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 949, del 18 de julio del mismo año, caso "ONE STEP UP mixta").

Por su parte, la doctrina enseña que "los lemas (slogans) son ... extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizados para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un 'clima' o 'atmósfera' de valorización ..." (BENTATA, Víctor: "Reconstrucción del Derecho Marcarío", Editorial Jurídica Venezolana, 1994, p. 230).

La función complementaria del lema encuentra confirmación en las exigencias según las cuales la solicitud de su registro deberá especificar el signo solicitado o registrado como marca y con el cual se usará (artículo 119), y su transferencia deberá llevarse a cabo conjuntamente con el signo al cual se encuentra asociado y de cuya vigencia depende (artículo 121), así como en la prohibición de su registro, caso que aluda



a marcas o productos idénticos o similares, o que los pueda perjudicar (artículo 120). Esta prohibición revela además que, para ser registrable, el lema debe ser distintivo.

La función complementaria en referencia se observa por último en su disciplina normativa (Sección VIII), toda vez que la misma forma parte de la correspondiente a las marcas (Capítulo V). La citada disciplina prescribe que los Países Miembros se encuentran facultados para registrar como marca los lemas comerciales (artículo 118) y que, a los efectos de su registro, les serán aplicables las disposiciones pertinentes del Capítulo sobre Marcas (artículo 122).

Por tanto, el registro de un lema comercial se encuentra sometido al cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 81 *eiusdem*.

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.

En segundo lugar, debe ser 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. El Tribunal ha dicho a este propósito que "La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función ... podemos señalar con relación a los requisitos que el lema comercial debe cumplir, que uno de ellos es la aptitud distintiva ..." (Sentencia dictada en el expediente N° 74-IP-2001, de fecha 30 de enero de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 765, del 27 de febrero del mismo año, caso lema comercial "NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA").

Y en tercer lugar, debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado por escrito, lo que confirma que ha de ser visualmente perceptible.

En definitiva, podrán registrarse como marca los lemas comerciales que cumplan los requisitos contemplados en los artículos 81, 118 y 119 de la Decisión 344, y siempre que no incurran en

las prohibiciones fijadas en los artículos 82, 83 y 120 *eiusdem*, en lo que les fueren aplicables.

### III. De los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

La disposición prevista en el artículo 144 de la Decisión 344 remite a la legislación nacional de los Países Miembros los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en ella. Con fundamento en una remisión de esta naturaleza, el Tribunal ha declarado inadmisibles "... que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión ... pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos ... En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos. Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración ..." (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año).

De esta manera, el Tribunal ha establecido y ratificado que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

Por su parte, la disposición prevista en el artículo 118, párrafo primero, de la Decisión 344, reconoce la facultad de los Países Miembros de registrar como marca los lemas comerciales, al tiempo que precisa que tal registro deberá llevarse a cabo de conformidad con las legislaciones nacionales. Se entiende que queda a salvo la disciplina del régimen común que, en materia de lemas comerciales, dispone la aplicación del Capítulo sobre Marcas, por lo que la norma nacional que se dicte no podrá contrariar el régimen de la citada norma comunitaria.



En efecto, por virtud de la figura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha señalado que las legislaciones nacionales de los Países Miembros “... 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).

#### **IV. De los signos genéricos, descriptivos y evocativos**

Se entiende por denominación genérica la que designa exclusivamente el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro.

Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse *in concreto*, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirlos en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca.

El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de un signo no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras —cuando se les considera aisladamente— desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distin-

tivo suficiente para ser registrada...” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-95, del 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”).

El Tribunal ha precisado también que: “... en el campo doctrinal ... las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio. Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”).

Finalmente, a propósito de los signos genéricos, el Tribunal ha establecido que “... para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d, del artículo 82 de la Decisión 344 (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”, reiterativa del criterio establecido en las sentencias dictadas en los expedientes N° 02-IP-89 y 12-IP-95, ya citadas).

Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de



la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d, de la Decisión 344, no podrá ser registrado. El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio "... habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación" (Sentencias dictadas en los expedientes Nos. 03-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso "TUTTI FRUTI S.A."; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso "EXCLUSIVA"). Y es que se trata de determinar si el público consumidor o usuario percibe, por intermedio del signo, una relación directa con la designación del producto o servicio de que se trate, o con una de sus características relevantes.

Importa destacar también que "La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege ... Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio" (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso "EXPOVIVIENDA").

Hay que tener presente asimismo que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por indicaciones descriptivas o no distintivas. Por tanto, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas. El Tribunal se ha manifestado sobre este particular en los términos

siguientes: "un signo consistente 'exclusivamente' de elementos propiamente genéricos o descriptivos pueden constituir marca sí el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo. Esta posibilidad se encuentra configurada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 cuando emplea el término 'exclusivamente' al referirse a las marcas descriptivas" (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 265, del 16 de mayo de 1997, caso "MARGARINA EXCLUSIVA").

En relación con los lemas comerciales que pudieran considerarse como genéricos o descriptivos, el Tribunal ha señalado que "tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga" (Sentencia dictada en el expediente N° 74-IP-2001, ya citada).

Y en la doctrina se enseña que el lema "No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores. Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias. Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros" (BENTATA, Víctor; op.cit., p. 231); que "... Se trata de recursos publicitarios que están en el dominio público. Otorgar un derecho exclusivo sobre cualesquiera de estas expresiones a quien primero lo solicite, sería perjudicar a terceros quitándoles lo que hoy les pertenece a todos por igual" (OTAMENDI, Jorge: "Derecho de Marcas"; Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, pp. 47, 48); y que la originalidad de la frase publicitaria no debe confundirse "con las distintas palabras que lo forman. Estas últimas, tomadas aisladamente, no importan un derecho exclusivo por el solo hecho de formar parte del conjunto, aunque en forma individual algunas puedan ser marcas por sí mismas. Es muy común, por otra parte, el incluir en los conjuntos palabras descriptivas, y por ello irregistrables. Esto no hace que el conjunto lo sea, y tampoco impide que otros puedan incluir en sus frases o publicidad estas palabras de uso común, desde luego de una forma que no provoque confusión" (OTAMENDI, Jorge; op.cit., p. 49).



Por último, cabe hacer referencia, en el ámbito de los signos denominativos, al signo evocativo, es decir, al que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha declarado a este respecto que "Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio" (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-96, ya citada).

Por esta razón, en la doctrina se advierte que no es contrario a la originalidad de los lemas comerciales "el que la frase en cuestión sea evocativa de los productos o servicios para los que ha de utilizar. Justamente, por tratarse de un signo cuya finalidad principal será la de publicitar, es muy probable que ha de referirse de alguna manera a los productos o servicios distinguidos ..." (OTAMENDI, Jorge; op.cit., p. 50).

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

## V. De los signos engañosos

El literal h del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro como marca de los lemas comerciales que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.

Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo, no en su relación con signos de terceros sino con los productos o servicios que constituyan su objeto, induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresa-

rial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo, falsea las condiciones de competencia en el mercado.

En diversas ocasiones, el Tribunal ha sostenido que "el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos ... se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor ... el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir" (Sentencias dictadas en los expedientes N° 35-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 422, del 30 de marzo de 1999, caso "GLEN SIMON"; y N° 38-IP-99, publicada en la G.O.A.C. N° 419, del 17 de marzo de 1999, caso "LEO").

Por las razones que anteceden, incurre en la prohibición de registro el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que, en realidad, no posee. Cabe agregar que la prohibición se configura también cuando el signo es parcialmente veraz y parcialmente inexacto. Por ello, en el caso de un lema comercial en que alguno de sus elementos puede inducir a engaño, se deberá considerar engañoso *in totum* y no podrá ser registrado.

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

## CONCLUYE

- 1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro como marca de un lema comercial, 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 registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.





- 2° Podrán registrarse como marca los lemas comerciales que cumplan los requisitos contemplados en los artículos 81, 118 y 119 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, siempre que no incurran en las prohibiciones fijadas en los artículos 82, 83 y 120 *eiusdem*, en lo que les fueren aplicables.
- 3° La potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.
- 4° El lema comercial genérico no es susceptible de registro, a menos que se halle conformado por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que la palabra, frase o leyenda pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.
- 5° El lema comercial descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. Si una o varias indicaciones otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas.
- 6° En el ámbito de los signos denominativos, el lema comercial evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

- 7° No será registrable como marca el lema comercial que pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate. Por tanto, incurre en la prohibición el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que, en realidad, no posee.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 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 111-IP-2004**

**Interpretación prejudicial de los artículos 81 y, 82 literal h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, de los artículos 118 y 122 de la misma Decisión y, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.**  
**ACTOR: CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI. Lema Comercial: "SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO".**  
**Proceso interno N° 2002-00220 (8064).**

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

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

**VISTOS:**

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 1° de septiembre del presente año, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 15 de septiembre del 2004.

**1. ANTECEDENTES:****1.1 Partes**

Actúa como demandante la sociedad CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA (CONAVI), siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Se considera como tercero interesado en el proceso, a la sociedad CORPORACION SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA.

**1.2 Actos demandados**

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA (CONAVI), mediante apoderado solicita que se declare la nulidad de las

siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

- N° 9808, de 27 de marzo de 1996, emitida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien resolvió declarar fundada la observación presentada por la sociedad CORPORACION SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA y, consecuentemente, negó el registro del lema comercial "SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO" para amparar servicios de la Clase Internacional 35, solicitado por CONAVI; y,
- N° 43989, de 26 de diciembre del 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, quien al resolver el recurso de apelación planteado en contra de la Resolución N° 30971, de 29 de noviembre del año 2000, la revocó y confirmó la decisión concretada en la Resolución N° 9808.

Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho de CONAVI, se ordene a la mencionada Superintendencia que conceda el registro del lema comercial "SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO".

**1.3 Hechos relevantes**

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

**a) Los hechos**

- El 29 de noviembre de 1994, la sociedad CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA, CONAVI, presentó ante la Super-



intendencia de Industria y Comercio solicitud para obtener registro del lema comercial "SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO", destinado a amparar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.<sup>1</sup>

- El 30 de enero de 1995, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 412, (página 38).
- La sociedad CORPORACION SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA formuló observación a dicha solicitud.
- El 27 de marzo de 1996, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución N° 9808, por medio de la cual declaró fundada la observación presentada y, negó el registro solicitado.
- La sociedad CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA, CONAVI, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución inicial.
- El 29 de noviembre del 2000, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Superintendencia, resolvió el recurso de reposición mediante Resolución N° 30971, por la cual revocó la Resolución N° 9808 y, concedió el registro del lema comercial solicitado.
- Contra esa resolución se interpuso el correspondiente recurso de apelación.
- El 26 de diciembre del 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, al resolver dicho recurso por medio de Resolución N° 43989, revocó la decisión contenida en la Resolución N° 30971 y confirmó lo decidido en la Resolución inicial N° 9808, quedando definitivamente negado el registro del lema comercial SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO y, agotada la vía gubernativa.

#### b) Escrito de demanda

La sociedad CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA, CONAVI, manifiesta que presentó solicitud para el registro del lema co-

mercial "SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO", destinado a amparar servicios comprendidos en la clase internacional N° 35, respecto de la cual fue presentada observación por parte de la sociedad CORPORACION SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA. La mencionada Superintendencia declaró fundada la observación y negó el registro solicitado.

Argumenta que se violó el artículo 81 de la Decisión 344, concordante con el artículo 134 de la Decisión 486, al expresar que "...las marcas comerciales son un complemento necesario de los productos o servicios que identifican, porque permiten distinguirlos de los de otras personas que concurren al mercado. No puede, por lo tanto, entenderse que una marca se encuentra separada del producto o servicio cuando ella sirve para diferenciarlo de otro similar o parecido. La marca solicitada cumple una función distintiva, imprescindible en el mercado en cuanto permite separar los productos o servicios idénticos o similares en el mercado, convirtiéndose en un elemento esencial de protección, no solo (*sic*) para el propietario sino para los consumidores, y este supuesto es aplicable a los lemas comerciales que constituyen signos distintivos que permiten diferenciar productos o servicios que prestan otros empresarios en el mercado".

Sostiene que "...el lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO, cumple con dichos requisitos, pues es perceptible por el sentido de la vista, que es el medio más generalizado para que el público pueda identificar un signo de otro".

Expresa que "...la jurisprudencia del Tribunal Andino ha sido clara en sostener que una marca (aplicable a lema comercial) que hace relación a cualidades secundarias del producto o servicio, es registrable, ya que sólo la marca (o lema comercial) que se refiera a atributos esenciales de aquellos es irregistrable, dada la insuficiente distintividad que adquiere el signo por incluir características que tienen directa relación con tales productos o servicios".

Alude la violación del artículo 135 literal e) de la Decisión 486, por mala aplicación del mismo, pues "...al determinarse que el signo estaba incurrido en las causales de irregistrabilidad establecidas en esta norma, sin tener en cuenta que los signos irregistrables son aquellos que

<sup>1</sup> **Clase 35.-** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.



contengan atributos esenciales y no características secundarias del producto o servicio”.

Argumenta que “...la Superintendencia debió otorgar el registro del lema comercial solicitado para los productos de la Clase 35 Internacional, porque la característica de ser un SISTEMA INTELIGENTE no es un atributo esencial del producto sino una cualidad secundaria del mismo y constituye una expresión evocativa, que puede ser una expresión con significado conceptual referido a los atributos secundarios del producto y no a los principales”.

Acusa, por otro lado, la violación del artículo 135 literal f) también de la Decisión 486, al considerar que “...la Administración, al negar el registro, olvidó que las palabras SISTEMA, TARJETA e INTELIGENTE no definen un producto o servicio determinado, porque son expresiones que por su carácter de vocablos con múltiples definiciones expresan no solo (*sic*) una idea sino otras afines que adquieren una connotación distinta cuando se les agregan otras palabras y pueden llegar a constituir términos necesarios o genéricos relacionados con un producto o servicio determinado. En consecuencia, la expresión SISTEMA TARJETA INTELIGENTE no es una expresión genérica porque no es un término que requieran los empresarios del sector financiero y de negocios para identificar un producto o servicio, ya que expresan ideas muy generales no relacionadas con productos o servicios, pero que acompañadas de la marca CONAVI adquieren un carácter evocativo”.

Refiere la violación del artículo 82 literal h) de la Decisión 344, concordante con el artículo 135 literal i) de la Decisión 486, al sostener que la administración “...no tuvo en cuenta que el lema comercial tiene por finalidad su uso en toda clase de impresos, folletos, libros, revistas, publicaciones donde se explican las características del sistema identificado con él y su uso en tarjetas para tener acceso a servicios financieros y de seguros y, por tanto, es suficientemente original y distintivo”.

### c) Contestación a la demanda

**La Superintendencia de Industria y Comercio**, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la actora en contra de la Nación, por cuanto carecen de

apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Sostiene la legalidad de los actos administrativos acusados, ya que “...no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 y 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (*sic*)”.

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

Alude antecedentes jurisprudenciales sentados por este Tribunal en el proceso 22-IP-96, relativos a los requisitos que debe cumplir un signo para ser considerado marca y, a las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, refiriéndose también, al proceso 23-IP-2000, atinente a marcas genéricas y descriptivas.

Manifiesta que “...en el caso que nos ocupa el lema comercial consiste en el SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO; es una expresión que no es apropiable por terceros a través de los derechos de propiedad industrial, sobre la cual no se puede otorgar un derecho de uso exclusivo, por cuanto es una expresión que puede ser utilizada indistintamente por cualquier empresario para designar un servicio ofrecido, el que consiste en la ejecución de transacciones comerciales a través de una tarjeta plástica las causales vienen a sustituir el pago de productos o servicios a través de dinero en efectivo, expresiones que son de dominio público”.

Afirma que “...la expresión CONAVI que acompaña el término descriptivo es la marca registrada con que la actora pretende asociar el lema solicitado, que no le imprime a todo el conjunto la distintividad necesaria, pues en la expresión SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO no hay elemento alguno que la haga susceptible de registro. Además, señala una de las características de los servicios para los cuales va a aplicarse como seguros y finanzas”.

Argumenta, finalmente, que “...resulta evidente que en la expresión SISTEMA INTELIGENTE CONVI (*sic*) no existe elemento alguno que aporte distintividad que la haga susceptible de registro marcarío, habida cuenta que esta expresión señala una de las características de los servicios para los cuales se aplicará (*sic*) de la clase 35”.



El tercero interesado en esta causa no ha dado contestación a la demanda.

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

#### **CONSIDERANDO:**

#### **1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL**

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

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

#### **2. CONSIDERACIONES PREVIAS**

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio N° 1287, de 23 de agosto del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 134 y 135 literales a), b), e), f) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; este Tribunal determina, no obstante, que corresponde atender el requerimiento formulado únicamente en lo relativo a la interpretación de los artículos 81 y 82 literal h) de la Decisión 344, por haberse constatado que la solicitud referente al registro del lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO ha sido presentada el 29 de noviembre de 1994, esto es, en vigencia plena de la Decisión 344, no considerando precedente la interpretación del literal a) del artículo 83 de esa Decisión.

Estima conveniente, por otra parte, extender dicha interpretación, de oficio, a los artículos 118 y 122 también de la Decisión 344, relativos al lema comercial, así como a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organismo Jurisdiccional.

#### **3. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

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

##### **DECISION 344**

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

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

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

(...)

**“h)** Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;”

(...)

**“Artículo 118.-** Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.

(...)

**“Artículo 122.-** Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de marcas de la presente Decisión”





## DECISION 486

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

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

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

## 4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA

Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno de esta interpretación prejudicial, este Organismo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134 y 135 literales a), b), e), f) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

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

Al respecto el Tribunal ha señalado que:

“...si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se en-

cuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.<sup>2</sup>

## 5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO

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

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

### a) Perceptibilidad

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

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

### b) Distintividad

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

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



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

### c) Susceptibilidad de representación gráfica

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

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

## 6. CONCEPTO DE LEMA COMERCIAL

La Decisión 344 ha determinado que el lema comercial es un complemento de la marca que acompaña; en su artículo 118 define al lema comercial como "... la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca".

El lema comercial es un signo distintivo y, al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión.

Este Tribunal ha acogido también sobre el concepto de lema comercial, lo expresado por Víctor Bentata en los siguientes términos:

"los lemas (slogans) son tipos de marcas, *extensiones prolongaciones de marcas* destinadas a reforzar y realzar su *publicidad*. Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un "clima" o "atmósfera" de valorización...".<sup>3</sup>

<sup>3</sup> BENTATA, Víctor. "Reconstrucción del Derecho Marcario". Editorial jurídica Venezolana. Pág. 230. Año 1994.

La Decisión 344 establece, adicionalmente, en el mismo artículo 118, que "los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales".

Con esta norma se consagra la posibilidad de registrar los lemas comerciales que refuercen la distintividad de una marca, tomando en cuenta las respectivas legislaciones nacionales.

Al respecto ha señalado el tratadista Manuel Pachón:

"Resulta difícil desentrañar cuál es el alcance de la norma, pareciera indicar que de conformidad con lo dispuesto en la legislación interna se pueden registrar como marcas las palabras o frases, sin perjuicio [de] que conforme a la Decisión 344 los mismos signos puedan registrarse como lemas comerciales y se les apliquen las disposiciones especiales que sobre dicho tema consagra la legislación comunitaria.

"Adicionalmente, no parece que se trate de un mandato conforme al cual el registro de los lemas comerciales se hará *como si se tratara de marcas* y en la forma que determine la legislación interna, porque esta manera de entender la norma riñe con lo establecido en el artículo 122 de la Decisión 344 cuando señala que las disposiciones sobre marcas establecidas en la norma comunitaria son aplicables al registro de los lemas comerciales".<sup>4</sup>

## 7. REQUISITOS PARA REGISTRAR EL LEMA COMERCIAL

El artículo 122 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe reunir un lema comercial determinando que "...serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de marcas de la presente Decisión".

Uno de los requisitos que el lema comercial debe cumplir es la función de distintividad, esto es, que debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita, para lo cual debe

<sup>4</sup> PACHON, MANUEL. "El Régimen Andino de la Propiedad Industrial". Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez 1995. Pág. 301. (Resaltados del Tribunal).



gozar, por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función.

El lema comercial debe poseer la aptitud distintiva respecto del carácter complementario, lo cual implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos, las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; ni aún las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o a los servicios que la marca que publicite distinga.

## 8. EXCEPCIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS

### Denominaciones que pueden producir engaño

El literal h) del artículo 82 de la Decisión en estudio, considera entre esas prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.

Esta prohibición tiene como objetivo, aquel de resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaban el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado, productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.

El Tribunal al respecto ha expresado:

“Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que de-

ben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”.<sup>5</sup>

En el mismo sentido, en reiteradas ocasiones este Organismo ha manifestado, adicionalmente:

“De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.

“Para ello, deberá también tomarse en cuenta los canales comerciales hacia los cuales van dirigidos ambos productos que pugnan entre sí, su campo operativo, la identidad o disparidad de las áreas comerciales y los medios que se utilizan para llegar al consumidor”.<sup>6</sup>

Con base en estos fundamentos,

## EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

### C O N C L U Y E:

1. De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, el Tribunal considera que en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario, relativas al derecho sustancial, que se encontraren vigentes en la fe-

<sup>5</sup> **Proceso 07-IP-95**; sentencia de 7 de agosto de 1995; G.O. N° 189, de 15 de septiembre de 1995; marca: “**COMODISIMOS** (etiqueta)”. **JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**. Tomo IV, Pág. 166.

<sup>6</sup> **Proceso 65-IP-2001**, sentencia del 17 de octubre del 2001; G.O. N° 739, de 4 de diciembre del 2001; marca: “**SUSSEX**”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.



cha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.
3. Bajo el amparo de la Decisión 344 el lema comercial es un signo distintivo. Este al igual que las marcas, las denominaciones de origen o el nombre comercial buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión.
4. El lema comercial es complemento de la marca que acompaña; la función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por tal razón, debe gozar en sí mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha función.
5. Entre los requisitos que el lema comercial debe reunir, se encuentra la aptitud distintiva, para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios.
6. Según lo determina el artículo 82 literal h) de la Decisión 344, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica des-

leal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N° 2002-00220 (8064), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

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

Walter Kaune Arteaga  
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO a.i.

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

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO a.i.

**PROCESO N° 112-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 el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Parte actora: sociedad MERCK KGaA. Caso: marca "ARTRATE". Expediente Interno N° 2001-00255 (7309).**

**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 y 83 (literal a) de la Decisión 344" de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 1° de septiembre 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 consultante deriva de la demanda que "El 15 de mayo de 1996, LABORATORIOS FARMACÉUTICOS INTERNACIONALES LIMITADA (FARINTER) solicitó el registro de la marca ARTRATE para amparar productos comprendidos en la clase 5° de la Clasificación Internacional de Niza ... El 23 de agosto de 1996, MERCK KGaA presentó observaciones al registro con fundamento en su marca ARTREN, registrada con anterioridad y vigente hasta el 28 de noviembre de 2005, para productos de la Clase 5° ... Mediante la Resolución 3835 de 27 de febrero de 1998, la Superintendencia declaró infundada la oposición (sic) de MERCK KGaA y concedió el registro de la marca ARTRATE para distinguir 'productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes, material para empastar los dientes y para moldes

dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos y las malas hierbas', comprendidos en la Clase 5° Internacional ... Interpuestos los recursos de reposición y apelación, mediante Resoluciones 11316 de 30 de junio de 1998 y 34519 de 28 de diciembre de 2000 la Administración confirmó la Resolución 3835 de 1998".

**1.2. Cuestión de derecho**

Según el consultante, "la actora señala que se violaron los artículos 81 y 83 (literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (sic), por las siguientes razones: ... El literal a) del artículo 83, establece las causales de irregistrabilidad de una marca y en este caso, las marcas en conflicto ARTRATE (solicitada) y ARTREN (registrada) son confundibles entre sí desde el punto de vista visual, gráfico y fonético y en su pronunciación e inducirán al público consumidor a error ... La Administración al realizar la comparación fraccionó las marcas dejando por fuera del estudio las primeras letras, afirmando erróneamente que la raíz que comparten las dos expresiones es de uso común para productos de la clase 5° internacional, sin tomar en cuenta que la unión de las letras ARTR es absolutamente distintiva y novedosa, que no resulta descriptiva ni genérica de ninguna sustancia activa de productos de la clase 5° ... La marca ARTREN está conformada por seis letras y ARTRATE por siete. Las letras A, R, T, R, E aparecen en ambas marcas, siendo las cuatro primeras las mismas en una y otra y la vocal E ubicada en la última sílaba; por tanto, son confundibles a primera vista ... ARTREN y ARTRATE son expresiones de fantasía y por tanto las reglas de acentuación castellana no son de aplicación en toda su extensión. Sin embargo, ambos signos pueden tener acentuación en la A de la primera sílaba o en la E de la última, lo cual arroja identidad tónica, sumada a las letras iniciales y finales que son las mismas".





Señala el consultante que, a juicio del actor, la Superintendencia no tuvo en cuenta que ambos signos “distinguen productos comprendidos en la clase 5° Internacional. Para un usuario medio que no conoce las aplicaciones de los distintos medicamentos, el riesgo de confusión es mayor y no hará el ejercicio de analizar las marcas en la forma detenida y exhaustiva que desarrolló el analizador de marcas, por falta de tiempo y de conocimientos suficientes ... La oficina de marcas no tuvo en cuenta las semejanzas sino las diferencias, pues se limitó a analizar la parte de las expresiones que no eran comunes, dejando por fuera justamente las sílabas y vocales coincidentes ... las dos marcas identifican los mismos productos ... La Administración ignoró la similitud ortográfica, visual y fonética que se presenta entre las marcas en conflicto, pues no dio aplicación a las reglas establecidas por la jurisprudencia y la doctrina que señalan que las marcas deben analizarse en conjunto y no de manera separada. Solamente se limitó a observar las diferencias, mas no las semejanzas existentes entre ellas ... ARTRATE no es distintiva porque desde el punto de vista gráfico, visual y fonético es similar a ARTREN registrado ...”.

En la demanda se alega también que entre los signos “existe una similitud de conjunto. Similitud que se acentúa en la medida en que se trata de signos nominativos, donde la primera impresión es visual, de acuerdo con la composición ortográfica y fonética por ser el medio, la voz, la forma como el usuario demanda el producto distinguido con la marca”; que la Administración considera erróneamente “que el vocablo ARTR es de uso común para la clase 5, aduciendo que evoca la idea artritis ...”; que “los examinadores no asumieron la posición de un usuario medio, sino que analizaron las marcas como técnicos en marcas, lo cual los llevó a encontrar insignificantes las similitudes entre los signos”; y que, en definitiva, dadas sus semejanzas, “las marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado ni regionalmente”.

## 2. Contestación a la demanda

**2.1.** Informa el consultante que “La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que con la expedición de las resoluciones acusadas no se violaron las normas comunitarias citadas, porque ... la Administración se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en

materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Señaló que efectuado el análisis de confundibilidad en conjunto de las marcas ARTRATE (solicitada) y ARTREN (registrada), es decir, operando de forma fraccionada y sin tener en cuenta el prefijo ART (considerado como un término de uso común), se tiene que aunque la marca solicitada está estructurada por siete (7) letras, diferenciándose en la vocal final de la desinencia, la estructura visualmente se hace diferente y diferenciadora ... Debe tenerse en cuenta que los productos farmacéuticos se pueden relacionar en la medida en que curen una condición física similar, porque de lo contrario, todos los productos farmacéuticos estarían relacionados entre sí ... Debe tenerse en cuenta que el consumidor en este caso es un consumidor especializado, pues será un profesional de la salud y podrá distinguir perfectamente entre los productos ... Los canales de distribución no son masivos, pues el consumidor medio no tendría acceso a los productos sino a través de un expendedor especializado ... La Superintendencia otorgó el registro de la marca, pues no encontró que se vulneraran derechos de terceros y la solicitud cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones vigentes y que no incurría en causal de irregistrabilidad alguna que impidiera la concesión del registro”.

Del escrito de contestación se desprende además que, a juicio del apoderado de la Superintendencia, muchas marcas farmacéuticas “... están formadas por un prefijo o sufijo que se refiere por ejemplo al químico básico para su elaboración o a la condición terapéutica a tratar, los cuales guían al consumidor a identificar (sic) la naturaleza del producto comercializado. Estos sufijos o prefijos son de uso común y por lo tanto, el examen debe hacerse no respecto al prefijo o sufijo, sino respecto a la otra parte de la palabra”; y que “... en cuanto a las semejanzas o similitudes de los signos en el caso de las marcas farmacéuticas aunque el prefijo es el mismo, las letras de las palabras y la desinencia no son semejantes y el elemento diferenciador que no las hace iguales ni semejantes y que, por tanto las hace diferentes ... es la terminación ATE”.

**2.2.** Por su parte, el “curador ad-litem nombrado a LABORATORIOS FARMACÉUTICOS INTERNACIONALES Ltda. FARINTER EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA” argumenta que “Lo que pretende la parte actora es la propiedad



exclusiva de las letras ARTR, que da lugar a la apropiación de la raíz gramatical ARTR-ARTICULACIÓN, si bien podemos encontrar en el área médica palabras medicas (sic) como artritis y artrosis, por tanto no se podría generar una nueva medicina para estas enfermedades de llegar al exclusivismo pretendido ... Por otra parte la similitud fonética es igual inexistente ya que la marca de la que se solicita su nulidad la componen tres (3) vocablos fonéticos, esto es: ARTRA-TE, en otras palabras su expresión vocal se realiza en tres (3) tiempos de voz, mientras que la marca cuya propiedad detenta la demandante corresponde únicamente a dos (2) sílabas o vocablos fonéticos AR-TREN, que a la vista pública o de quien puede ser usuario de dichos productos no guarda la relación que presenta la parte actora”.

## CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son “los artículos 81 y 83 (literal a) de la Decisión 344” de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que, a tenor de la disposición contemplada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del 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, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 110 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, en consecuencia, el Tribunal interpretará las disposiciones invocadas por la instancia consultante, cuyos textos 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 comercializa-*

*dos 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 senti-



dos, 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 la comparación entre marcas. 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, to-



mando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

### III. De las marcas farmacéuticas. Partículas de uso común.

La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a cubrir productos farmacéuticos, y una marca destinada a cubrir este mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, en la salud de los consumidores, del riesgo de confusión que se suscite.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos "por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno" (Sentencia dictada en el expediente N° 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. N° 578, del 27 de junio del 2000, caso "AMOXIFARMA").

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en "las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales" (Sentencia dictada en el expediente N° 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. N° 594, del 21 de agosto del 2000, caso "BROMTUSSIN").

En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que "El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación", y que "al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor

medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto" (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; *Fundamentos de Derecho de Marcas*; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 265 y 266).

Es cierto que "... existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del recípe que orienta la compra del producto y ... la expedición de productos sin receta médica", pero en ninguno de estos casos "puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas" (Sentencia dictada en el expediente N° 50-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 739, del 4 de diciembre del 2001, caso "ALLEGRA").

Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, "la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario" (Sentencia dictada en el expediente N° 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. N° 997, del 13 de octubre del mismo año, caso "HEMAVET").

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 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.

- 3º 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.
- 4º La comparación entre un signo pendiente de registro como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y otro ya registrado como tal, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, en la salud de los consumidores, del riesgo de confusión que se suscite. Sin embargo, el Tribunal reitera que, si el signo ha sido confeccionado con elementos de uso general, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que forme parte de aquél y en la condición de signo de fantasía que logre constituir el conjunto marcario.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 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.





