



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	Pág.
<b>Proceso 101-IP-2004.-</b> Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 56, 58 literal f), 65, 66 y 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Marca: TRIDAZOL. Actor: INDUSTRIAS REUNIDAS CÍA. LTDA. Proceso Interno N° 1523-ML. ....	1
<b>Proceso 113-IP-2004.-</b> Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81 y 82 literal h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: POPCORN CHICKEN. Actor: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS INC. Proceso Interno N° 2002-00266 (8171) .....	11
<b>Proceso 126-IP-2004.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. ACTOR: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. Marca: "123.COM". Proceso interno N° 9179-2002-L.Y.M. ....	19
<b>Proceso 130-IP-2004.-</b> Interpretación Prejudicial de la disposición prevista en el artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Parte actora: sociedad MITSUBISHI EMPITSU KABUSHIKI KAISHA (MITSUBISHI PÉNCIL CO. LTDA.). Caso: "UNI (mixto)". Expediente N° 2002-00349 (8351) .....	28

#### PROCESO 101-IP-2004

**Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56, 58 literal f), 65, 66 y 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.  
Marca: TRIDAZOL. Actor: INDUSTRIAS REUNIDAS CÍA.  
LTDA. Proceso Interno N° 1523-ML.**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los

trece días del mes de octubre del año dos mil cuatro.

**VISTOS:**

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Eloy Torres Guzmán, relativa a los artículos 81 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno N° 1523-ML;

El auto de 22 de septiembre de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud contenida en el oficio N° 451-TDCA-DQ-1S-1523-ML de 25 de agosto de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos.

**1. Partes en el proceso interno**

Demandante es la sociedad INDUSTRIAS REUNIDAS CÍA. LTDA. y demandados son: el Director Nacional de Propiedad Industrial, Ministro de Industria, Comercio, Integración y Pesca, el Procurador General del Estado y Laboratorios Bussie S.A. y Rhone-Poulenc Sante éstos últimos en su calidad de terceros interesados.

**2. Hechos**

El 22 de mayo de 1991, la empresa Industrias Reunidas Cía Ltda. presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial solicitud para el registro como marca del signo TRIDAZOL para distinguir productos de la clase 5 (*Clasificación Internacional de Niza. Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas*). A dicha solicitud presentaron oposiciones las empresas LABORATORIOS BUSSIE S.A. en base a la marca DAZOL y RHONE POULENC SANTE en base a la marca TRIZOL, ambas para la clase 5.

Mediante Resolución N° 0939690 de 23 de agosto 1994, el Director Nacional de Propiedad Industrial, negó el registro de la marca TRIDAZOL, argumentando que *"... analizadas en conjunto las marcas en conflicto, se puede determinar que existen semejanzas susceptibles de producir confusión tanto en los medios comerciales como en el público consumidor, ambas marcas participan del prefijo tri y su terminación zol, existe similitud en sus características gráfico, visual y auditivo"*.

**3. Fundamentos Jurídicos de la demanda**

La empresa INDUSTRIAS REUNIDAS CÍA. LTDA. manifiesta que la Administración realizó una apreciación *"... eminentemente gramatical, se ha omitido investigar, como se debió hacer el tipo de producto que se ampara con la marca y aquello que en la Química es un genérico y sirve para determinar que el producto, al igual que muchos otros productos, utilizan un mismo compuesto orgánico e inorgánico, lo cual implica que para poder determinar si es genérico o no y si se puede o no inducir al público a error o si más bien sirve para determinar cual es el principio activo del producto, hay que recurrir a la nomenclatura de la Química moderna; el no hacerlo estaría omitiendo que un laboratorio se apropie, como marca de un genérico"*.

Indica que *"Los productos que amparan las marcas observantes y la denominación observada, al igual que muchos otros tienen un principio activo muy similar ... DAZOL constituye el genérico para todos los productos químicos que contengan este productos y sirve, no para que el público consumidor se confunda sino para que conozca que se trata y contiene IMIDAZOL"*.

Sostiene que DAZOL *"... utiliza una parte del genérico químico por lo cual no debió permitirse el registro como marca y debería cancelarse es (sic) registro puesto que está permitiendo que un sólo (sic) laboratorio utilice como marca un genérico químico que es de propiedad de muchos laboratorios. En lo que respecta con TRIDAZOL y TRIZOL, ambas utilizan un (sic) parte del genérico, esto es 'dazol' y 'zol', combinado con un prefijo que al combinarse con la parte que se escoge del genérico químico, se transforman es (sic) especiales y específicas, plenamente identificables la una de la otra ..."*.



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

**El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca**, responde a la demanda deduciendo las siguientes excepciones: (i) suspender el procedimiento y solicitar la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 95 de la Decisión 344; (ii) legalidad y validez de la Resolución Impugnada; y, (iii) negativa pura, simple, llana y absoluta de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, por no estar apegadas a la ley ni a la realidad.

**El Delegado del Procurador General del Estado**, en representación del Procurador General del Estado, del Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y del Director Nacional de la Propiedad Industrial, dice que: (i) se adhiere y hace suya la contestación a la demanda presentada por el señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca; "... por consiguiente, se dignarán en sentencia aceptar las excepciones propuestas y rechazar en su totalidad el contenido de la maliciosa, infundada e injurídica demanda propuesta por la Actora"; y, (ii) acompaña el documento que legitima su intervención.

**La sociedad RHONE-POULENC SANTE**, al contestar la demanda manifiesta que: (i) se lo citó en nombre de LABORATORIOS BUSSIE S.A. y de RHONE POULENC RORER; (ii) no es apoderado de LABORATORIOS BUSSIE S.A.; (iii) es representante de RHONE POULENC-SANTE; (iv) señala domicilio judicial; y, (v) autoriza a la Dra. María Esthela Guerrero para que suscriba cuanto escrito sea necesario para la defensa de los intereses de la sociedad.

#### CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 81 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que

la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud del registro como marca del signo TRIDAZOL se presentó el 22 de mayo de 1991, es decir en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas sustanciales aplicables al caso concreto están bajo la normativa de la indicada Decisión por lo que, en virtud a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, corresponde interpretar de oficio los artículos 56, 58 literal f), 65, 66 y 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no así los artículos solicitados por el consultante.

#### Decisión 85

**"Artículo 56.-** Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

(...)

**"Artículo 58.-** No podrán ser objeto de registro como marcas:

(...)

f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

(...)"

**"Artículo 65.-** Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro.



*Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca”*

**“Artículo 66.-** *Si dentro del plazo de treinta días hábiles se presentaren oposiciones, la oficina nacional competente las tramitará de acuerdo con la legislación interna del respectivo País Miembro”.*

**“Artículo 67.-** *Si no se presentaren oposiciones o éstas fueren rechazadas, la oficina nacional competente expedirá el certificado de registro”.*

### **I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo**

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

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

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

*curso”.* (Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC).

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

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

En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo TRIDAZOL se presentó durante la vigencia de la Decisión 85, por lo que, corresponde a la autoridad nacional competente establecer, de acuerdo a las consideraciones anteriores, la norma aplicable al caso concreto.

### **II. La marca y los requisitos para su registro**

Conforme lo establece el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos intrínsecos o de fondo que debe reunir un signo para que pueda constituirse en marca, son: que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo; características que dan al signo la capacidad para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor



o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular, al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

Los requisitos básicos previstos en el artículo 56 de la Decisión 85, brindan a la marca las siguientes características:

**La novedad.** La condición de novedad o el hecho de que el signo sea nuevo, no se dirige a que haya sido utilizado anteriormente, sino a que sea original en relación al producto o servicio que va a distinguir, así como que sea inconfundible con marcas registradas o previamente solicitadas para la misma clase de productos o servicios. Este requisito ya no es contemplado a partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

No será novedoso un signo que se identifique plenamente con las características del producto o servicio, o con otro signo que se encuentre registrado o que haya sido solicitado con anterioridad.

El Tribunal ha manifestado que *“La novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas ... y así lo considera parte de la doctrina. ‘Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente’.* (Carlos Fernández Novoa, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño). *Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo*

*hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio”* (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

**La visibilidad,** busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista por lo que se consideran signos visibles, aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de dibujos y esta dirigida a que el signo pueda ser identificado por los consumidores. Igualmente este requisito ya no se contempla a partir de la Decisión 311, toda vez que constituía en una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos.

**La distintividad,** es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: *“El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.* (Otamendi, Jorge. *Derecho de Marcas*. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: *“El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.* (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES).



De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso si el signo TRIDAZOL reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la Decisión 85.

### III. Marcas farmacéuticas y partículas de uso común

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

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

Inicialmente una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad necesariamente tendrá efectos so-

bre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 965 de 8 de agosto de 2003, marca: “& MIXTA”).

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

### IV. Marca débil

El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en marca débil, cuando alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Sobre el tema, el Tribunal ha sostenido que: *“Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”*. (Proceso 99-IP-2004, aprobado el 22 de septiembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING).

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

El artículo 58 de la Decisión 85 contempla en forma conjunta tanto las prohibiciones absolutas como las relativas que impiden la registrabilidad de un signo como marca. En efecto, la pro-



hibición contenida en el artículo 58, literal f), de la citada Decisión, busca fundamentalmente precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes entre sí, por lo que establece la irregistrabilidad como marca de todo signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

Cabe reiterar lo señalado por el Tribunal respecto al artículo 58, literal f), ahora interpretado, en el sentido que *"La prohibición del registro de signos confundibles ... protege a las marcas del 'riesgo de confusión' o de la 'similitud confusionista' que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaría no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado"* (Proceso 02-IP-95, marca: LAURA ASHLEY, publicado en la G.O.A.C. N° 199 del 26 de enero de 1996).

Se puede desprender, en consecuencia, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. En la referida Decisión la confusión se da en relación a la clase del nomenclátor a la que pertenecen los productos o los servicios, en sentido de que si éstos, distinguidos por una marca, pertenecen a la misma clase de los que pretende amparar un signo solicitado para registro, se presume la confundibilidad y no así si tales productos o servicios pertenecen a clases diferentes. Este criterio, sin embargo, ya no se mantiene en las posteriores Decisiones.

La protección de que goza una marca previamente registrada o un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado o reivindicado, dentro de la regla de la especialidad prevista en la Decisión 85, se establece sobre los productos o servicios de una de las clases del nomenclátor internacional de Niza, objeto del registro y no así sobre los productos o servicios pertenecientes a otras clases.

Respecto de la confusión que se busca evitar con la disposición del literal f), del artículo 58, el Tribunal ha entendido que *"... la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva"* (Proceso 02-IP-94, marca: NOEL, publicado en la G.O.A.C. N° 163 de 12 de septiembre de 1994).

Igualmente, es importante destacar que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera induce al comprador o usuario a que requiera un producto o servicio determinado, creyendo que está solicitando otro. En este caso la confusión se produce tanto entre los signos como entre los productos o servicios. Por su parte, la confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos o servicios; ya que el consumidor o usuario cree que los productos o servicios que ostentan signos confundibles, tienen un origen empresarial común.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad al de la semejanza.

Con relación a la determinación de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: *"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"*. (Proceso 76-IP-2004, aprobado el 4 de agosto de 2004, marca: ZERIT, citando al Proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). Y respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal,



también, ha sentado los siguientes criterios: *“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”*. (Proceso 76-IP-2004, ya citado, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

**La similitud ortográfica** emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

**La similitud fonética** se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

**La similitud ideológica** se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

### Reglas para efectuar el cotejo marcario

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que *“debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”* (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).
2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, *“Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”*, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud es ortográfica, fonética o ideológica entre TRIDAZOL, TRIZOL y DAZOL.





## VI. Presentación de oposiciones

De los artículos 65 a 67 de la Decisión 85 se desprende que correspondía a la Oficina Nacional competente efectuar las observaciones a la solicitud de registro de un signo como marca, a fin de que el peticionario la complementara debidamente, en cuyo caso, o en aquel en que dicha solicitud no mereciera observaciones por parte de la Administración, ésta debía ordenar la publicación de un extracto de la solicitud para que cualquier persona, dentro de los treinta días hábiles siguientes, pueda oponerse a ella. De lo anterior se desprende que era la Oficina Nacional Competente quien admitía primeramente la solicitud de registro marcario, para posteriormente ordenar la publicación de un extracto de la misma en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro, a efectos de que cualquier tercero presente sus oposiciones.

Conforme lo señala el artículo 66, en caso de que se presentaran las oposiciones dentro de los treinta días hábiles posteriores a la publicación del extracto, se tramitaban de conformidad con lo establecido por las legislaciones nacionales de cada País Miembro. Sin embargo, la norma comunitaria contenida en el artículo 67 indica que la Oficina Nacional Competente expedía el certificado de registro de marca en caso de que no se hubiesen presentado oposiciones, o que éstas hubiesen sido rechazadas. Entiende el Tribunal que el supuesto contenido en la norma citada, respecto a que no se presentaran oposiciones, se refiere a que, durante los treinta días hábiles que tiene toda persona para presentarlas, nadie lo haya hecho; y, que para rechazar las oposiciones debidamente presentadas se aplicaba lo establecido por la legislación de cada País Miembro.

Al respecto, el Tribunal ha indicado que *"El texto del artículo 67 ... no admite otro entendimiento que el que con claridad expresa el contenido de la norma. Es decir que en el caso de que se cumplieren dos condiciones: a) que no se hubieran presentado oposiciones dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del extracto; y b) que las oposiciones fueren rechazadas por la Oficina Nacional Competente de acuerdo con la legislación interna, este organismo nacional, 'expedirá el certificado de registro' que concede a su titular el derecho exclu-*

*sivo de la marca"*. (Proceso 04-IP-90, marca; CHOPPER, publicado en la G.O.A.C. N° 71 de 17 de octubre de 1990).

En definitiva, se puede desprender de las disposiciones contenidas en los artículos 65 y 66 de la Decisión 85, que las situaciones a ser reguladas por la legislación nacional como complementaria del Derecho Comunitario, corresponden a la fijación del órgano de publicación del extracto de la solicitud de registro (artículo 65), a la tramitación de las oposiciones debidamente presentadas (artículo 66), y a la expedición del certificado de registro correspondiente (artículo 67). En cuanto a la complementariedad que debe existir entre el Derecho nacional y el comunitario, el Tribunal ha sostenido que *"... se deja a la legislación de los países miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica. Debe advertirse que en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria"* (Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 177 de 20 de abril de 1995).

Finalmente, en cuanto al alcance del término "Oficina Nacional Competente", cabe reiterar las conclusiones a las que llegó el Tribunal en el sentido de que *"1. La expresión 'Oficina Nacional Competente' de los artículos 66 y 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no se refiere en modo alguno a determinado 'juez civil', organismo, dependencia u oficina de los Países Miembros. 2. La determinación del organismo, dependencia u oficina administrativa a la que, con el carácter de 'Oficina Nacional Competente', le corresponde ejercer las funciones que le atribuye la Decisión 85 y, por tanto, efectuar los trámites previstos en los artículos 66 y 67 de la misma Decisión, es facultad privativa de los Países Miembros del Acuerdo de conformidad con la legislación Comunitaria vigente"* (Proceso 02-IP-91, publicado en la G.O.A.C. N° 78 de 18 de marzo de 1991).

En virtud de lo anteriormente expuesto,



## EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

### CONCLUYE:

**PRIMERO:** De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos, en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

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

**SEGUNDO:** Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque además, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.

**TERCERO:** Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca anteriormente registrada, o solicitada, para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

**CUARTO:** Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad. Los elementos de uso común son débiles y los cotejos entre signos que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente, a menos que se trate de productos farmacéuticos donde la comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a distinguir productos far-

macéuticos y otro ya registrado, dirigido a individualizar ese mismo tipo de productos, con miras a establecer la existencia o no de riesgo de confusión entre los signos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión de aquellos en la salud de los consumidores.

**QUINTO:** El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en marca débil, cuando alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

**SEXTO:** Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

**SÉPTIMO:** De acuerdo a lo previsto por la Decisión 85, correspondía a la Oficina Nacional competente realizar las observaciones a la solicitud de registro de un signo como marca, a fin de que, si corresponde, el peticionario la cumpliere debidamente, en cuyo caso, o en aquel en que dicha solicitud no mereciera observaciones por parte de la Administración, ésta ordenaba la publicación de un extracto de la solicitud para que cualquier persona, dentro de los treinta días hábiles siguientes, pueda oponerse a ella.

Las oposiciones presentadas dentro de los treinta días hábiles posteriores a la publicación del extracto, se tramitaban de conformidad con lo establecido por la legislación nacional de cada País Miembro. Si no se presentaren oposiciones durante los treinta días hábiles en mención, o si presentadas dentro de dicho término fueren rechazadas, la Oficina Nacional Competente concluía con la expedición del certificado del registro.

De los artículos 65 y 66 de la Decisión 85, se desprende que las situaciones a ser reguladas por la legislación nacional como complementaria del Derecho Comunitario, corresponden a la publicación del extracto de la solicitud de registro, a la tramitación de las oposiciones debida-



mente presentadas y a la expedición del certificado de registro correspondiente.

La Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 1523-ML, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

**NOTIFÍQUESE** y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga  
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO a.i.

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

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO a.i.

## PROCESO 113-IP-2004

**Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 82 literal h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: POPCORN CHICKEN. Actor: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS INC. Proceso Interno N° 2002-00266 (8171).**

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

### VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa al artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno N° 2002-00266 (8171).

El auto de 22 de septiembre de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por

cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 1284 de 23 de agosto de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos.

### 1. Partes en el proceso interno

Demandante es KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

### 2. Hechos

El 20 de diciembre de 1999, la sociedad KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOL-



DINGS, INC presentó solicitud de registro como marca mixta del signo 'POPCORN CHICKEN' para distinguir productos de la clase 29. (*Clasificación Internacional de Niza. Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractor de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 489 de 28 de febrero de 2000, al que no se presentaron observaciones.

Por Resolución N° 19307 de 31 de mayo de 2001 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo POPCORN CHICKEN mixto. La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la Jefe de la División de Signos Distintivos quien por Resolución N° 35692 de 30 de octubre de 2001, confirmó la Resolución impugnada y, el segundo, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien por Resolución N° 02119 de 29 de enero de 2002 confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 19307.

### 3. Fundamentos Jurídicos de la demanda

La actora manifiesta que la denominación POPCORN CHICKEN está *"escrita de manera característica y notándose en la primera letra 'O' de la palabra POPCORN, varias líneas que parecen desprenderse de la misma ..."*.

Indica que la Administración violó por aplicación indebida el artículo 135 literal i) de la Decisión 486, toda vez que consideró que *"la expresión POPCORN CHICKEN 'es engañosa en la medida en que al traducirla al español significa PALOMITAS DE MAIZ POLLO y el público consumidor entendería que el producto es palomitas de maíz de pollo cuando en realidad no lo es, debido a que los productos que se pretenden amparar con este signo son otros distintos..."* lo cual resultaría incorrecto porque *"La expresión POPCORN CHICKEN pertenece al idioma inglés, cuyo significado no es generalmente conocido por el público consumidor a quien va dirigido el producto ... Su traducción correcta es POLLO CRISPETA o POLLO ROSETA ... La combinación de términos es novedosa y arbitraria, y por ende, distintiva ... Por tratarse de una combinación arbitraria de palabras que el con-*

*sumidor no puede identificar con un producto específico, por sustracción de materia, no puede ser inducido a error sobre las características de un producto inexistente"*.

Sostiene que en relación a los productos que protege *"la marca es evocativa, en el sentido que evoca el contenido del producto que distingue y transmite al consumidor una información cierta y verdadera, esto es, que contiene pollo. Mal podría entonces considerarse como engañosa"*.

Manifiesta que *"... no puede pensarse que el consumidor medio de los productos que se pretenden distinguir con la marca POPCORN CHICKEN llegue a creer que un pollo con una preparación especial, sea una crispeta; tal error no sería posible ni por apariencia del producto, ni por su precio, ni por su presentación, ni por los canales en que se expende. Además de incurrir el consumidor en tal error, ningún beneficio reportaría al empresario sino por el contrario, le sería altamente perjudicial"*.

Indica que *"... se demostró en el procedimiento administrativo, la marca mixta POPCORN CHICKEN se encuentra debidamente registrada en Perú y Ecuador ... lo cual constituye un indicio de su distintividad y licitud, circunstancia que además tiene repercusiones legales en la subregión ..."*.

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

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

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

Sobre los argumentos de la demandante sostiene que *"... no le asiste derecho a la demandante cuando afirma que existió incongruencia entre la parte motiva y la parte resolutive de los actos acusados pues que, en la parte motiva de la resolución 19307 de 2001 se explicaron las razones por las cuales dicha expresión al pretender amparar las palomitas de maíz de pollo, es irregistrable y posteriormente en las consideraciones de las resoluciones 35692 y 21 (sic) de 2001, la expresión era engañosa y por lo tanto*



se encuadraba dentro de la causal de irregistrabilidad del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (sic)".

Manifiesta que la Superintendencia consideró "... el signo solicitado, 'Popcorn', es engañoso, por cuanto hace referencia o hace pensar al consumidor en palomitas de maíz, que como se manifestó anteriormente se trata de una expresión inglesa que traduce palomitas de maíz de pollo, las cuales se encuentran comprendidas en la clase 29, pudiendo inducirse al consumidor a error, pues al ver este producto en el mercado estaría convencido de adquirir productos que en realidad no desea, configurándose así un engaño al consumidor en relación con la naturaleza, características y cualidades del producto".

Dice que "... para el consumidor medio colombiano de productos como los pertenecientes a la clase 29 ... si bien las referidas expresiones pertenecen a un idioma extranjero, en este caso el inglés, si son fácilmente reconocibles teniendo en cuenta no solo (sic) el nivel de conocimientos básicos que sobre este idioma puede tener este consumidor medio, sino también la marcada influencia que tiene el inglés en nuestro país para denominar cierto tipo de bienes y servicios, como el caso de las palomitas o rosetas de maíz - 'Popcorn' y el pollo 'Chicken', ya que en muchas actividades comerciales relacionadas con este tipo de productos se hace referencia a ellos por su nombre en inglés".

Indica que "... el hecho de que la misma marca haya sido registrada en otros países, incluso en otros miembros de la Comunidad Andina, no obliga a la oficina nacional competente de los demás países a otorgarla puesto que según las Decisiones 344 y 486, cada oficina dentro del ámbito de su jurisdicción está obligada a realizar el examen de registrabilidad y tomar la decisión autónomamente de acuerdo con los resultados de dicho análisis y de los demás aspectos que se presenten durante el trámite".

#### CONSIDERANDO:

Que la norma contenida en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

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

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de la marca "Popcorn Chicken" (mixta) se presentó el 20 de diciembre de 1999, es decir en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto están bajo la normativa de la indicada Decisión 344, por lo que, en virtud a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, corresponde interpretar de oficio los artículos 81 y 82 literal h) de la Decisión 344 y no así el artículo 135 literal i), solicitado por el consultante, por no ser aplicable al caso.

Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

#### Decisión 344

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

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

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

(...)

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabrica-



*ción, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;*

(...).

### **I. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo**

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

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

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

La nueva normativa en lo que concierne a la parte procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este

último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

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

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

### **II. La marca y los requisitos para su registro**

Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.



La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

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

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

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

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

**La distintividad**, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: *“El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo*

*tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”*. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: *“El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”*. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES).

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

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

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

### III. Marcas mixtas

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



Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, *“en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ... suscita en el consumidor... debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”* (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

La jurisprudencia también dice: *“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.”* (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta).

Estos criterios deberán ser tomados en consideración en el caso del signo POPCORN CHICKEN (mixto).

#### IV. Signos evocativos

Sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

#### V. Signos en idioma extranjero

Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que *“el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”*. (Proceso N° 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).

El Tribunal asimismo dice que *“... cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil compren-*





*sión para el ciudadano común*". (Proceso N° 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.).

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que *"han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado"*. (Proceso N° 3-IP-95, ya citado).

## VI. Signos engañosos

La Decisión 344, en su artículo 82 literal h) hace referencia a la posibilidad de que los signos induzcan por sí mismos a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.

El Tribunal ha señalado: *"Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo 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 tiene 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 empresarial 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 enturbia el mercado"*. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero de 2003, marca CHIP'S).

Esta prohibición, según lo manifiesta Marco Matías Alemán, *"obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores"*. (Alemán, Marco Matías, ob. cit. p. 85)

Asimismo el Tribunal ha sostenido al respecto: *"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 y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal 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 los productos o servicios que vayan a distinguir."* (Proceso 38-IP-99, publicado en la G.O.A.C. N° 419 de 17 de marzo de 1999, marca: LEO).

Asimismo, el Tribunal ha manifestado que: *"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."* (Proceso 109-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. N° 1029 del 16 de enero de 2004 aprobada el 26 de noviembre de 2003, marca: POPCORN CHICKEN).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

## EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

### CONCLUYE:

**PRIMERO:** Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos, en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

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

**SEGUNDO:** Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, previstos por el artículo



81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y además no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

**TERCERO:** En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo a fin de determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad.

**CUARTO:** Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado que los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

**QUINTO:** Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo cuando una palabra en idioma extranjero forma un signo marcario y es fácilmente reconocible entre el público consumidor porque su conocimiento y significado conceptual se han generalizado o son de uso común en los Países Miembros, el signo no puede ser registrado.

**SEXTO:** No será registrable como marca el signo que por si mismo 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.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2002-00266 (8171), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

**NOTIFÍQUESE** y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga  
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO a.i.

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

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO a.i.

**PROCESO 126-IP-2004**

**Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. ACTOR: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. Marca: "123.COM". Proceso interno N° 9179-2002-L.Y.M.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, Quito a los trece días del mes de octubre 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 21 de septiembre del presente año, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 6 de octubre del 2004.

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

Actúa como demandante la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial (E) del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, el Presidente de éste y, el Procurador General del Estado.

Se considera como beneficiaria de la Resolución impugnada, a la firma STARMEDIA NETWORK INC.

**1.2 Actos demandados**

La interpretación se plantea en razón de que la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., mediante apoderado solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por la Dirección Nacional de Propie-

dad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI:

N° 979123, de 20 de septiembre del 2001, mediante la cual la mencionada Dependencia rechazó el recurso de reposición interpuesto por la Empresa accionante y, ratificó integralmente lo decidido en la Resolución N° 978436, por la que se negó el registro solicitado para la denominación "123.COM", como marca destinada a amparar servicios comprendidos en la clase internacional N° 42.

Solicita adicionalmente la actora, en el procedimiento interno, que como restablecimiento de su derecho se ordene a la mencionada Institución, que conceda el registro de la marca solicitada.

**1.3 Hechos relevantes**

Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

**a) Los hechos**

- El 31 de julio de 2000, la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. presentó solicitud para obtener registro de la denominación "123.COM", como marca destinada a amparar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.<sup>1</sup>
- El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 426,

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



Pág. 190, correspondiente al mes de julio del 2000.

- El 20 de septiembre del mismo año, la firma STARMEDIA NETWORK INC. formuló observación a dicha solicitud, con base en la marca de su propiedad "GRATIS123".
- El 9 de febrero del 2001, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución N° 978436, por medio de la cual declaró fundada la observación presentada y, negó el registro solicitado.
- La EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., en fecha 28 de febrero del mismo año, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución en referencia, solicitando, además, que se ordene la continuación del trámite de registro.
- El 20 de septiembre también del 2001, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, emitió la Resolución N° 979123, por medio de la cual rechazó el recurso de reposición planteado y, ratificó integralmente lo decidido en la Resolución N° 978436.

#### b) Escrito de demanda

La EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., manifiesta que el 31 de julio del 2000 presentó solicitud para el registro de la denominación "123.COM", como marca destinada a amparar servicios comprendidos en la clase internacional 42, respecto de la cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, con fundamento en la observación presentada por la firma STARMEDIA NETWORK INC, sobre la base de la marca de su propiedad "GRATIS123", destinada a proteger servicios de las clases internacionales 38 y 42, decidió negar el registro solicitado, al considerar que la denominación "123.COM" se encuentra afectada por la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Afirma, en lo principal, que la aludida Dependencia obró de manera errada al ratificar en todas sus partes lo decidido en la Resolución inicial 978436, cuando mediante la Resolución 979123 resolvió el recurso de reposición interpuesto.

Expresa que "entre las marcas en conflicto no existen similitudes que impidan otorgar el registro de la marca 123.COM...".

Asevera que coexisten pacíficamente en el mercado muchas marcas que incluyen el número 123, sosteniendo en ese sentido, que "...existen registros de varias marcas de distintos propietarios que en su configuración incorporan los números 123, evento que confirma que es posible la coexistencia pacífica entre las marcas 'GRATIS123' y '123.COM'."

En apoyo de sus posiciones, refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87 y 32-IP-96.

#### c) Contestaciones a la demanda

**El Director Nacional de Propiedad Industrial** contesta la demanda en los siguientes términos:

1. Negativa pura, llana y simplemente de los fundamentos de hecho y de derecho de aquélla.
2. Impugnación de las pruebas que presentare el actor, en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.
3. Reserva del derecho de presentar pruebas convenientes en su debida oportunidad.

**El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI**, da contestación manifestando lo siguiente:

1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
2. Ratificación de lo decidido en la Resolución 979123, al considerar que guarda armonía y concordancia con las normas comunitarias y con la legislación nacional vigente.
3. Impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.
4. Solicita la reproducción de todo cuanto de autos le fuere favorable.

**El Procurador General del Estado**, por medio de Delegada, contesta la demanda afirmando que "...el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, cuyo representante legal es su Presidente y que por tanto, le corresponde en este tipo de juicios



comparecer al representante legal de dicho órgano administrativo.”

**La firma STARMEDIA NETWORK INC.**, constituida como beneficiaria, no ha comparecido en el proceso.

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

#### **CONSIDERANDO:**

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

La solicitud sobre interpretación prejudicial ha sido estructurada, según así se expresa, con base en lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Decisión 500, observándose que la respectiva solicitud se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas en el artículo 125 de la misma, aprobatoria del Estatuto de este Tribunal; 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 del Oficio N° 852-TDCA-2S, de 9 de septiembre del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; no obstante, este Tribunal considera que no corresponde atender el requerimiento en los términos formulados, por haber constatado que la solicitud referente al registro de la marca “123.COM”, ha sido presentada, como ya se dijo, el 31 de julio del 2000, esto es, en vigencia plena de la Decisión 344.

En consecuencia, estima procedente el Tribunal, llevar a cabo la interpretación de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344, por cierto concordantes con los artículos solicitados de la Decisión 486, así como la interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de esta última; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organismo Jurisdiccional.

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

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

###### **DECISION 344**

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

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

(...)

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

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

(...)

“**Artículo 96.-** Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”.



## 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, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

Al respecto el Tribunal ha señalado que:

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

será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.<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

<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.**



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 los componentes del signo 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. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS

### La identidad y la semejanza

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

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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

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

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza:

**Similitud ideológica**, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.<sup>4</sup> En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

**Similitud ortográfica**, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a

<sup>4</sup> **OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas**. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153.



compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

**Similitud fonética**, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

### Reglas para realizar el cotejo marcarío

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

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

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

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

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”<sup>5</sup>.

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

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

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

que se encuentren disponibles en el comercio.

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

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

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

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.<sup>6</sup>

### 7. PREFIJOS Y SUFIJOS DE USO COMUN

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

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

<sup>5</sup> BREUER MORENO, Pedro C. *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

<sup>6</sup> **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.





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

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

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

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

Por ello, el Tribunal ha decidido que la distintividad, en las marcas que contienen prefijos de uso común, deberá fundamentarse en las desinencias o sufijos que los acompañen.”<sup>7</sup>

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

## 8. MARCAS DEBILES

Toda denominación debe tener en su estructura un elemento que la haga distintiva, caso contrario, se constituirá en un signo débil; de ser así, podría ocasionarse una situación de irregistrabilidad. El uso de ciertos gráficos en distintivos que amparen una clase determinada de productos o de servicios, puede también 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.

En este contexto el Tribunal en sus pronunciamientos ha manifestado:

“Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, ‘la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro’. (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: *“Derecho de Marcas”*, Tomo II, pp. 78 y 79).

“Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta ‘una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría

<sup>7</sup> **Proceso 77-IP-2001**, sentencia de 13 de marzo del 2002, Marca: “CHOCOVITOS”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ... Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcarriamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente'. (OTAMENDI, Jorge, op.cit., pp. 191 y 192).<sup>8</sup>

### 9. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, CONCESSION O DENEGACION DEL REGISTRO, DEBIDA MOTIVACION

El Derecho Comunitario, en este caso la Decisión 344, establece dentro del Régimen de Propiedad Industrial, quiénes son los interesados y quiénes, en consecuencia, pueden formular observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento establecido en los artículos 93 y 95 de la Decisión 344.

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la referida Decisión impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81 ya analizados y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.

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

Este Tribunal ha señalado al respecto que:

“La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una

solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”.<sup>9</sup>

Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

#### Debida motivación

La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado:

“...requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación

<sup>8</sup> **Proceso 1-IP-2004**, sentencia de 10 de marzo de 2004. G.O. N° 1057, de 21 de abril del 2004. Marca: “SPORT SPIRIT”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>9</sup> **Proceso 22-IP-96**, sentencia de 12 de marzo de 1997. G.O. N° 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPO-MUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



lesiona el derecho de defensa de los administrados".<sup>10</sup>

Con base en estos fundamentos,

### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

#### CONCLUYE:

1. De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, el Tribunal considera que en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario, relativas al derecho sustancial, que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.
2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.
3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.
5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, suje-

tándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

6. En los signos denominativos cuya composición contenga partículas de uso común, la aptitud suficientemente distintiva del signo dependerá de sus desinencias, sufijos o prefijos. El titular de una marca provista de tales elementos, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiables en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.
7. La Oficina Nacional Competente debe llevar a cabo, necesariamente, el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe ser realizado aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro.
8. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

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° 9179-2002-L.Y.M., 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

<sup>10</sup> **Proceso 35-IP-98**, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. N°. 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: "GLEN SIMON". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO a.i.

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

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO a.i.

## PROCESO N° 130-IP-2004

**Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Parte actora: sociedad MITSUBISHI EMPITSU KABUSHIKI KAISHA (MITSUBISHI PÉNCIL CO. LTDA.). Caso: “UNI (mixto)”. Expediente N° 2002-00349 (8351).**

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

### VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 134, 135, 136, literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 28 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 sociedad MITSUBISHI EMPITSU KABUSHIKI KAISHA (MITSUBISHI PÉNCIL CO., LTDA.), solicitó el registro para la marca UNI (MIXTA) en clase 16

internacional ... La solicitud fue publicada en extracto de la gaceta de la propiedad industrial No 468 de diciembre de 1998 ... Publicado el extracto ... se presentó demanda de oposición (sic) por parte de la sociedad CIUDADELA COMERCIAL DE UNICENTRO, con fundamento en las marcas registradas UNICHICOS (mixta), UNIMAGAZIN (nominativa) en clase 16 internacional y UNICLAS, en clases 41 y 42 internacional ... Mediante la Resolución 11578 de 30 de marzo de 2001, la División de Signos Distintivos, declaró fundada la oposición formulada y negó el registro de la marca mixta UNI, porque consideró que existían semejanzas visuales y gráficas”; que la solicitante del registro “interpuso dentro del termino (sic) respectivo, recurso de reposición y en subsidio apelación. En el recurso se destacó que la marca UNICHICOS (mixta) distingue exclusivamente: ‘revistas, periódicos, folletos, libros, y en general todo tipo de publicaciones periodísticas’. Por su parte la marca UNI MAGAZIN identifica todos los productos comprendidos en la clase 16 internacional”; que “Se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio una modificación a la solicitud de registro. En dicha modificación, se limitó la solicitud a los siguientes productos incluidos en la marca (sic) 16 internacional: ‘lápices, lapiceras, bolígrafos, plumas, marca-



dores, fibras, cintas correctoras, minas para lápices, gomas de borrar y demás instrumentos de escritura”.

El consultante desprende también de la demanda que “Mediante Resolución No 20.409 de 26 de junio de 2001 la División de Signos Distintivos confirmó la decisión contenida en la Resolución 11 578 de 2001. Se dijo que no se tuvo en cuenta la modificación de la solicitud de registro para la marca UNI, porque la marca había sido solicitada inicialmente para distinguir todos los productos de la clase 16 internacional”; que “Mediante Resolución 10 547 de 2001 de 22 de marzo del 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución 11578 de 2001 ... En la decisión no se hizo ninguna mención sobre la solicitud de modificación”; y que “La sociedad MITSUBISHI EMPITSU KABUSHIKI KAISHA (MITSUBISHI PÉNCIL CO., LTDA.) ha registrado la marca UNI (MIXTA) en los siguientes países de la Comunidad Andina de Naciones: Bolivia, Venezuela y Ecuador”.

Del escrito de contestación a la demanda consignado por el apoderado de la sociedad CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO, quien actúa como tercero interesado, se desprende que “La sociedad MITSUBISHI EMPITSU KABUSHI (sic) KAISHA (MITSUBISHI PENCIL CO., LTDA.), presentó ante la autoridad nacional competente, el 28 de agosto de 1998, solicitud de registro para la marca UNI (MIXTA), para distinguir productos de la clase 16 internacional”. En el expediente remitido a este órgano jurisdiccional consta que la fecha referida por la parte demandada es la de la solicitud (folio 106), y que las observaciones de la sociedad CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO se formularon el 22 de enero de 1999 (folio 117).

## 1.2. Cuestión de derecho

Según el consultante, la actora denuncia la violación de “los artículos 134, 136 literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina ...”. En relación con el artículo 143, el alegato es que “Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio hizo caso omiso de la solicitud de modificación presentada, no tuvo en cuenta el artículo que se menciona, el cual establece que la modificación de este tipo de solicitudes se puede hacer en cualquier momento del trámite; alega haber presentado la solicitud al momento de interponer el recurso de reposición contra la

Resolución 11578 de 30 de marzo de 2001; por lo tanto, se encontraba en la oportunidad adecuada para llevar a cabo tal actividad puesto que aún no se había agotado la vía gubernativa”.

Agrega el consultante que, a juicio de la actora, “Cuando se efectúa el cotejo entre las marcas UNI (mixta) y UNICHICOS (mixta), UNIMAGAZIN (nominativa), puede desprenderse que el tipo de letra y el carácter mixto de la solicitada, otorgan al signo UNI distintividad suficiente. Además, las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, no toman en cuenta que la modificación de la solicitud pretende distinguir productos específicos: ‘Lápices, lapiceras, bolígrafos, plumas, marcadores, fibras, y demás instrumentos de escritura’; por tanto, siendo que la marca UNIMAGAZIN distingue todos los productos de la clase 16 internacional y UNICHICOS distingue: ‘revistas, periódicos, folletos, libros, y en general todo tipo de publicaciones periódicas’, no existe posibilidad de generar confusión en el público (sic) consumidor”.

Por su parte, el apoderado de la actora precisa en su demanda que “Interpuesto el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en la oportunidad correspondiente, mi poderdante decidió evitar las posibilidades de confusión del público consumidor, modificando su solicitud para el registro de la marca UNI, limitando su aplicación exclusivamente para distinguir los siguientes productos ... Esta limitación permitiría la coexistencia de las marcas en el mercado, toda vez que mientras la marca UNICHICOS (mixta) distingue exclusivamente: ‘revistas, periódicos, folletos, libros y en general todo tipo de publicaciones periódicas’ y la marca UNIMAGAZIN (nominativa) identifica todos los productos comprendidos en la clase 16 Internacional, la solicitada UNI (mixta) tendría una cobertura exclusiva de los elementos mencionados en la modificación de la solicitud de registro ... la División hizo caso omiso de la solicitud de modificación presentada, y por lo tanto no tuvo en cuenta el artículo 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina ... Dado que mi poderdante quería limitar los productos que buscaban ser distinguidos por la marca UNI, este acto encuadraba perfectamente dentro de los elementos secundarios de la solicitud cuya posibilidad de modificación es reconocida por la ley y la jurisprudencia”; que “la limitación de los productos llevada a cabo por mi representada en la modificación a la solicitud de registro para la marca



UNI, dejaba a salvo los intereses de los consumidores y los de los empresarios, pues pretendía excluir de la cobertura de la marca aquellos bienes respecto de los cuales podía generarse confusión, limitando su margen de acción a unos productos específicos”; que “resulta evidente que mi poderdante habiendo presentado la solicitud de modificación al momento de interponer el recurso de reposición contra la Resolución No 11.578 de 30 de marzo de 2001, se encontraba en la oportunidad adecuada para llevar a cabo tal actividad puesto que aun (sic) no se había agotado la vía gubernativa, situación que fue a todas luces desconocida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

La actora argumenta además que “los actos administrativos impugnados adolecen del vicio de falsa motivación ... en primer lugar la Resolución 11.578 ... no destaca que UNI es una marca mixta y que existen otras marcas para la misma clase 16 Internacional ... que por incluir también la palabra UNI, estarían igualmente reproduciendo los signos de la CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO, por lo que no se entiende cómo su registro fue concedido”; que “En segundo lugar la Resolución 20.409 ... no toma en cuenta la modificación a la solicitud de registro presentada por mi representada, fundando su decisión en el hecho de que la marca al momento de la solicitud se presentó con el objetivo de distinguir con cobertura total, los productos de la clase 16 Internacional”; y que “Por último, la Resolución 10.547 ... tampoco resalta la facultad legal para modificar la solicitud de registro para marca en cualquier momento del trámite, su examen se limita al cotejo de las marcas sin examinar que los productos que una y otra pretenden distinguir en el mercado, no ocasionan riesgo alguno de confusión entre el público consumidor y salvaguardan los intereses de los empresarios”.

## 2. Contestación a la demanda

**2.1.** El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su escrito de contestación a la demanda, que “es evidente que, ‘UNI’, si bien son susceptibles (sic) de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carecen (sic) de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘UNI’ (solicitadas) (sic) y ‘UNICHICOS’ y ‘UNIMAGAZIN’ (registradas) (sic) resulta indudable que pre-

sentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”; que “Para que un signo sea registrable como marca debe tener fuerza distintiva que la identifique entre otras del mercado ...”; que “la marca ‘UNI’ (solicitada), clase 16, presenta semejanzas visuales y gráficas con las marcas ‘UNICHICOS’ y ‘UNIMAGAZIN’ clase 16, existiendo posibilidad de confusión toda vez que la marca solicitada (sic) reproduce las marcas registradas previamente por la sociedad Ciudadela Comercial Unicentro, más aún si se tiene en cuenta que distinguen productos de la misma clase”; que “no obstante lo manifestado por el accionante en relación a que el signo cuyo registro se pretende, es un signo mixto dotado de alta carga conceptual, debe tenerse presente que el elemento predominante en las marcas mixtas es el denominativo”.

Del citado escrito de contestación a la demanda se infiere también que “Las marca (sic) solicitada ‘UNI’ comprende los mismos productos de la clase 16 prestados (sic) por las marcas registradas ‘UNICHICOS’ y ‘UNIMAGAZIN’, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización”; que “en el caso concreto ... al tratarse de productos alimenticios en ambos casos, se comparten las mismas (sic) finalidades, y están destinados a los mismos mercados, por lo que es evidente que se comercializan a través de los mismos canales, situación que indefectiblemente genera confusión en cuanto al origen empresarial, circunstancia que claramente incrementa el riesgo de confusión”; que “los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen la (sic) consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores y a afectar el derecho de exclusividad de terceros. En efecto, el demandante en su signo reproduce una marca registrada y no le agrega elementos gráficos o denominativos que lo hagan diferente en relación con las marcas ‘UNICHICOS’ y ‘UNIMAGAZIN’”; y que “los actos administrativos acusados ... no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta (sic) normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.



**2.2.** El apoderado de la sociedad CIUADDELA COMERCIAL UNICENTRO manifiesta, en su escrito de contestación a la demanda, que “En la publicación del extracto de la marca en la gaceta de propiedad industrial, se evidencia que la marca pretendida distingue los siguientes productos: ...”; que “Posteriormente el solicitante modifica su pretensión para distinguir los siguientes productos ...”; que “No obstante lo expresado los productos continúan generando confundibilidad con los derechos de mi poderdante, en la medida que unos y otros son de naturaleza semejante ...”; que “el despacho en ningún momento le manifestó al solicitante que su pretensión de modificación no era procedente, simplemente la tuvo en cuenta y resolvió con fundamento en los principios generales de derecho que regula Propiedad Industrial”; que “tampoco es cierto que dicha modificación deje a salvo los derechos de los consumidores, en la medida que el opositor no prueba tal situación, lo que a la postre no pasa de ser una manifestación subjetiva del accionaste (sic)”; que “el solicitante fundamenta su defensa en una presunta diferencia entre las marcas basada en la diferencia de tipografía o tipo de letra la cual resulta improcedente ante su debilidad”; y que “Mi poderdante adquirió el derecho sobre la expresión UNI, integrada a otros elementos nominativos, para distinguir productos de la clase 16 ... por tanto cuando promovió oposición a la marca pretendida simplemente ejerció los derechos derivados de ella”.

#### CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son los “Artículos 134, 135, 136, literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”;

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

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

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 181 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente, por tratarse de una norma aplicable al caso, la interpretación del artículo 143 de la Decisión 486, solicitada por el consultante, y no así la de los artículos 134, 135 y 136 literal a; asimismo, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, el Tribunal procederá a interpretar de oficio el régimen sustancial aplicable, cual es el vigente para la fecha de la solicitud de registro como marca del signo “UNI (mixto)”, formulada el 28 de agosto de 1998, es decir, los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

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

#### **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;*

*(...)”.*



## DECISIÓN 486

**“Artículo 143.-** El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación”.

### 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 en la irretroactividad de la norma sustancial, pues 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), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos confor-

me a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en la Decisión.

Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado 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 se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

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. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, 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 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, bien en lo que concierne a los requisitos para el registro de un signo como marca, bien en lo que concierne al trámite de la solicitud correspondiente.

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

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y





distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

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

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

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

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

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el

artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

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

### III. De las marcas denominativas y mixtas

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

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

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

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

“el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente



te en un dibujo abstracto" (Sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso "DAIMLER").

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

#### **IV. 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, del 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 apli-

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

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

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

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

## V. De los prefijos de uso común

En el caso de los signos denominativos cuya composición incluya prefijos, raíces, desinencias o sufijos que hayan pasado al uso común, el Tribunal tiene establecido que estas locuciones carecen de aptitud distintiva por haberse hecho genéricas y, en consecuencia, inapropiables. Por ello, si un signo incluye una raíz genérica, su aptitud distintiva dependerá de las desinencias o de los otros componentes del conjunto marcario, caso de existir éstos. Por la razón anotada, la persona que sea titular de una marca contentiva de un prefijo de uso común no podrá fundamen-



tar, en esta única circunstancia, sus observaciones a la solicitud de registro de otro signo como marca. De ser mixtos los signos, deberá determinarse si el elemento gráfico del solicitado para registro le atribuye distintividad suficiente.

Sobre este particular, la doctrina (OTAMENDI, Jorge: *"Derecho de Marcas"*; LexisNexis, Abeledo-Perrot, pp. 190 y ss.) ha señalado lo siguiente:

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

#### **VI. De las modificaciones a la solicitud de registro de un signo como marca**

El artículo 143, párrafo primero, de la Decisión 486 de la Comisión, atribuye al solicitante del registro de un signo como marca la facultad de pedir a la oficina nacional competente que se modifique su solicitud, al tiempo que el párrafo tercero le prohíbe el cambio de aspectos sustantivos del signo, o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Por tanto, la modificación podrá abarcar, desde los términos formales de la solicitud, a fin de corregir cualquier error material en ella o en el signo, hasta la disminución de los productos o servicios allí especificados.

A propósito de la disposición prevista en el artículo 89 de la Decisión 344, predecesora de la Decisión 486 en lo que concierne a la modificación de la solicitud de registro de un signo como marca, y contentiva de un régimen esencialmente equivalente, el Tribunal fijó los siguientes criterios:

"... una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una mo-

dificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación.

Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial. Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro.

(...) De lo antes dicho se concluye que si luego de presentada la solicitud inicial, se eliminan o limitan los productos o servicios que identificará el signo solicitado, esta modificación será de carácter secundario y en consecuencia susceptible de ser tomada en cuenta por la administración" (Sentencia dictada en el expediente N° 104-IP-2003, del 29 de octubre de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 1015, del 27 de noviembre del mismo año, caso "BSCH mixta").

En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede pedir que se modifique su solicitud, el párrafo primero del artículo 143 señala que la petición podrá formularse "en cualquier momento del trámite". Al interpretar el artículo 89 de la Decisión 344, en el cual no se contemplaba una disposición expresa sobre el particular, el Tribunal hizo las siguientes consideraciones: "... si se parte del hecho que un procedimiento administrativo contiene varias fases, una de las cuales es la del procedimiento de tramitación o sea el conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto definitivo, esto es, a la resolución del administrador, esos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento que el administrador dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho



acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa. (...) La limitación o restricción adquiere mayor importancia cuando luego que de la publicación de la solicitud se presentan observaciones, y éstas pueden referirse a la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes productos de la misma o diferente clase, y con la limitación que haga el peticionario de los productos a protegerse con su marca desaparezcan o queden insubsistentes las razones de la observación ... el observante acceda a la inscripción de la marca. Igual criterio debería adoptarse para cualquier momento en que se presente la restricción o limitación de productos, sea que la marca anterior abarque todos los productos de una misma clase o una sola parte de ellos. Por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos contenidos en la solicitud no se presume que el signo pueda ser aceptado como marca. La administración analizará el contenido global de los hechos materia del procedimiento y el cumplimiento de los elementos esenciales que debe reunir el signo y la posibilidad de que pueda o no ser registrado" (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-95, del 16 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 236, del 26 de noviembre del mismo año, caso "MONO").

El párrafo segundo del artículo 143 de la Decisión 486 atribuye facultad a la oficina nacional competente para sugerir modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite, caso en el cual la oficina deberá notificar las sugerencias al solicitante en el plazo señalado en el artículo 144 *eiusdem*, en el entendido de que las propuestas no podrán estar dirigidas al cambio de aspectos sustantivos del signo, ni a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto.

Y el párrafo cuarto de la disposición en consulta remite a la norma nacional de los Países Miembros la posibilidad de establecer tasas que graven la petición de modificaciones. Cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que "las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la nor-

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

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 de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.
- 2° En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 *eiusdem*.
- 3° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y un signo ya registrado como tal 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, la cual variará en función de tales productos o servicios.
- 4° En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del 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 apti-



tud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

En particular, de solicitarse el registro de un signo mixto como marca, caso que haya de compararse con un signo denominativo ya registrado, deberá tomarse en cuenta que el elemento predominante en el conjunto marcario de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

- 5° En el signo denominativo integrado por prefijos de uso común, inapropiables en exclusiva, la aptitud suficientemente distintiva de aquél dependerá, caso de existir, de sus raíces, desinencias o sufijos.
- 6° La facultad del solicitante del registro de un signo como marca, de pedir a la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite, la modificación de la solicitud, podrá abarcar desde los términos formales de ésta, a fin de corregir cualquier error material en ella o en el signo, hasta la disminución de los productos o servicios de que se trate, pero en ningún caso podrá cambiar los aspectos sustantivos del signo, ni ampliar los productos o servicios que constituyan su objeto.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Con-

sejo 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

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.



