



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 97-IP-2004.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 72 literal a); 73 literales a), b), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador; e interpretación de oficio de los artículos 71, 84 y 93 de la citada Decisión, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Proceso Interno N° 5281-98-MP. Actor: RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER. Marca: HAT IN LIFE SIMBOLO	1
Proceso 132-IP-2004.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 81 inciso segundo, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, de los artículos 93 y 96 de la misma Decisión. ACTOR: BIOFARMA. Marca: "DIADICON". Proceso interno N° 6500-ML	12
Proceso 134-IP-2004.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, de los artículos 81 y 96 de la misma Decisión. ACTOR: INTERSHOE INC. Marca: "NICKELS". Proceso interno N° 6062-ML	21
Proceso 135-IP-2004.-	Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 84 <i>eiusdem</i> . Parte actora: sociedad ALIMENTOS PILAR S.A. Caso: marca "TIERNITOS". Expediente Interno N° 6794-ML	28

PROCESO N° 97-IP-2004

Interpretación Prejudicial de los artículos 72 literal a); 73 literales a), b), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador; e interpretación de oficio de los artículos 71, 84 y 93 de la citada Decisión, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Proceso Interno N° 5281-98-MP. Actor: RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER. Marca: HAT IN LIFE SIMBOLO.

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 72 literales a), g), h) e i), 73 literales



a), b), c), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 81, 83 literales a) y d) y 103 de la Decisión 344, contenida en el Oficio N° 455-TDCA-2S, de fecha 17 de agosto de 2004, de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, con motivo del proceso interno N° 5281-98-MP.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el veintidós de septiembre de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

La actora es **RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER**.

Se demanda al Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; Director Nacional de Propiedad Industrial; Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca; a la Compañía Anónima Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE y al Procurador General del Estado.

2. Determinación de los hechos relevantes.

2.1. Hechos.

El 16 de abril de 1992, a través de apoderado, RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el registro de la marca "HAT IN LIFE SIMBOLO" para amparar servicios comprendidos en la clase internacional 41 (*Clase 41: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales*).

Publicado el extracto de la solicitud, la compañía anónima LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE, mediante apoderado, presentó observación con base en sus marcas denominadas "LIFE PALABRA, LIFE OVALO, LIFE (NUEVO LOGOTIPO), LIFE NUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA (SLOGAN) Y LIFE AG, registradas en la Clase Internacional 5 (*Clase 5: Productos farmacéuticos, veteri-*

narios 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.)

Una vez transcurrido el plazo para presentar observaciones, con fecha 12 de marzo de 1998, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió aceptar la observación planteada por la sociedad observante y rechazó la solicitud de registro de la marca de fábrica "HAT IN LIFE SIMBOLO" mediante Resolución N° 0963522.

Contra dicha Resolución se presentaron recursos de impugnación y el Recurso Subjetivo o de Plena Jurisdicción que fueron confirmatorias de la anterior decisión.

2.2. Fundamentos de la demanda.

El apoderado de RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER manifiesta que su mandante tiene registrada la marca en conflicto en diferentes países del mundo, enfatizando en hacer notar que ésta se encuentra registrada en Perú, País Miembro del Acuerdo de Cartagena, por lo cual "*la solicitud de registro de dicha marca goza del derecho de prioridad y constituye una reivindicación (sic) de su derecho sobre la misma, y por ende, el Estado Ecuatoriano no debió rechazar su registro en perjuicio del derecho adquirido por mi mandante*".

Alega además que el Director Nacional de Propiedad Industrial no debió aceptar jamás la observación planteada por Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE, con fundamento en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de la marca observada.

Añade que es importante tomar en cuenta la regla de la especialidad por la cual se pretende evitar la monopolización que una marca realice al proteger todos los productos, y que "*por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes*".

Arguye que "*Resulta absurdo pensar que una persona en lugar de solicitar servicios educativos, de enseñanza y filosóficos relacionados con el campo religioso, se pueda confundir con servicios que tengan relación con actividades farmacéuticas o afines*".



Concluye manifestando que “La marca ‘LIFE’, en estricto derecho no es una marca notoriamente conocida; si bien es verdad que un sector de la población ecuatoriana identifica las siglas (no la palabra) L.I.F.E. con los Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos, tal sector de la población conoce que con dichas siglas no se identifica producto ni servicio alguno, y que más bien en el campo farmacéutico o veterinario se conocen con otras marcas, de tal manera que en el mercado no existe ningún producto o servicio con la marca LIFE, ni aún en el mercado farmacéutico o veterinario”.

2.3. Contestación a la demanda

2.3.1. Del Director Nacional de Patrocinio del Estado, Delegado del Procurador General del Estado

Arguye que la Ley Nacional de Propiedad Intelectual, establece que ésta comprende también las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; y que la misma Ley, crea el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, como persona jurídica de derecho público y patrimonio propio, cuyo representante legal es su presidente, por lo cual puede comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada.

2.3.2. Del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI.

Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y se ratifica en la resolución N° 963522, materia de la impugnación pues guarda conformidad con la Legislación Andina y Nacional.

2.3.3. De la Compañía Anónima Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE.

Solicita se considere la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un

Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en el presente caso fue solicitada la interpretación de los artículos 72 literales a), g), h) e i), 73 literales a), b), c), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 81, 83 a) y d) y 103 de la Decisión 344; sin embargo, procede únicamente la interpretación prejudicial de los artículos 72 literal a), 73 literales a), b), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio los artículos 71, 84 y 93 de la Decisión 313 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por considerarse pertinentes al tema.

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

DECISIÓN 344

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA

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

DECISIÓN 313

Artículo 71

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

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializa-



dos por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 72

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(...)”

Artículo 73

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

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

- b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

(...)

- d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

- e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente co-

nocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

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

Artículo 84

“Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en las causales del artículo anterior, previa notificación, se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables para que presente sus alegatos, de estimarlo conveniente, vencido el cual la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución motivada”.

Artículo 93

“La primera solicitud de un registro de marca válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena”.

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

I. DE LA APLICACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

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

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

- La teoría de los derechos adquiridos que se apoya en la seguridad jurídica que debe otorgar todo sistema jurídico. Se entiende por derechos adquiridos aquellos que han entrado en el dominio de su titular y que no pueden ser modificados por normas posteriores, porque se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas.
- La teoría de los hechos cumplidos que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultra actividad de las normas derogadas. Para ello se parte del he-

cho que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores.

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

Este Tribunal ha señalado que *“... la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derechos (sic)... A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes y o, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”.* (PROCESO 38-IP-2002. MARCAS: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, G.O.A.C N° 845 de 1 de octubre de 2002)

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

El segundo párrafo del artículo 71 de la Decisión 313, define a la marca como: *“Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.*

Así mismo, el citado artículo 71, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.



Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado:

La **perceptibilidad** es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La **distintividad**, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: *“El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”*. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27)

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

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

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES. IMITACIÓN DE UN SIGNO NOTORIO, IMITACIÓN DE UN NOMBRE COMERCIAL Y RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS DE COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS.

El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial, es uno de los objetivos del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En este sentido, el literal a) del artículo 73 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, respecto de los cuales produzcan error o confusión.

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

En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 73 de la mencionada Decisión, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.

En relación al nombre comercial, este Tribunal ha establecido al respecto que: *“El nombre comercial ... distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferen-*



ciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa ...". (Sentencia dictada en el expediente N° 45-IP-98, del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C. No. 581, del 12 de julio de 2000, caso "IMPRECOL")

El artículo 73, literal b, de la Decisión 313 prohíbe el registro como marca de un signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a un nombre comercial protegido de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros.

"De los textos que anteceden se desprende que la prohibición de registro presupone la existencia de un nombre comercial protegido, que esta protección deriva de las legislaciones de los Países Miembros, y que el derecho al nombre comercial, a más de su registro, puede ser consecuencia de su uso efectivo. En todo caso, el ámbito de la protección del nombre comercial, derivado de su uso o registro, ha de extenderse al ramo o giro del comercio o industria correspondiente a la actividad económica que pretende distinguir.

De existir identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro". (Proceso 56-IP-2003. Marca IQA (mixta), publicado en G.O.A.C. N° 963 de agosto 5 de 2003)

A propósito del citado riesgo de confusión, el Tribunal ha declarado que: *"Si bien el nombre comercial sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en tanto que una marca es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de un competidor de los productos o servicios de otro competidor, puede suceder que exista similitud o conexión competitiva entre las actividades económicas que identifica el nombre comercial y los productos o servicios que distingue una marca, y de*

ser así la coexistencia en el mercado puede inducir a confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de las actividades económicas y los productos o servicios de que se trate". (Proceso N° 45-IP-98 marca: IMPRECOL, publicado en la G.O.A.C. N° 581 de 12 de julio de 2000)

"Así mismo, de conformidad con el artículo 73, literal e), eiusdem, se encuentra prohibido el registro de un signo idéntico o semejante a una marca notoriamente conocida, a la que se otorga una protección especial que se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate, que proteja similares o diferentes productos y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o al prestigio de aquélla". (Proceso 76-IP-2004, marca ZURIT, publicado en G.O.A.C. N° 1114, de septiembre 7 de 2004)

La notoriedad de una marca radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene una marca notoria es que sea protegida de manera especial y mejor apreciada con relación a las demás marcas, pues de su misma cualidad "notoria" es que se reafirma su presencia ante el público consumidor. Sin embargo para esta protección debe probarse la notoriedad de la marca.

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

Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a ésta entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: *"... que exista identidad entre los signos en disputa*



y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos". (Proceso N° 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA).

Así pues, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al consumidor a adquirir un producto determinado en la creencia de que está adquiriendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca, o una marca con la otra. (Proceso 74-IP-2002. Marca SENSOGARD, publicada en G.O.A.C. N° 872, de 12 diciembre de 2002.

Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual que se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

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

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

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

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos "... deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes". (Proceso N° 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA).

IV. DE LA PRUEBA DE LA MARCA NOTORIA.

Este Tribunal ha calificado de notoria la marca que reúne la calidad de ser conocida por una



colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, puesto que se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, de 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. No. 299 de 17 de octubre de 1997, "REMAVENCA").

Cabe agregar que, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia.

Ahora bien, es necesaria la prueba para determinar la notoriedad de la marca de que se trate. El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes:

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

En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base de la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

"La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores". (Pro-

ceso 76 IP- 2004. marca ZURIT publicado en GOAC N° 114, de septiembre 7 de 2004

V. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO.

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

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

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

VI. DE LAS OBSERVACIONES AL REGISTRO.

Según el artículo 82 de la Decisión 313, las observaciones al registro de un signo como marca pueden deducirse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del extracto de la solicitud. La observación la puede realizar cualquier persona que tenga legítimo interés, por ejemplo quien se siente perjudicado, quien es titular de una marca registrada, quien goza de un derecho de prioridad dentro del país en el que se solicita el registro o en un País Miembro diferente de donde se solicite el registro.



El artículo 84 de la Decisión citada establece que admitida la observación, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente, dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la notificación; vencido este plazo la autoridad administrativa decidirá sobre estas observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo que notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

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

VII. DEL DERECHO DE PRIORIDAD

Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la "prioridad", que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, primero en derecho (Prior tempore, potior iure).

El artículo 93 de la Decisión 313, amplía el concepto de la prioridad marcaria interna o territorial, referida al registro de dos marcas en un mismo país, a la prioridad andina e internacional. Según ella el solicitante que primeramente ha presentado una solicitud en un País Miembro o en otro país que concede trato recíproco a las solicitudes de los Países Miembros, conservará dicha prioridad por el término de 6 meses, contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para requerir el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Cuando la Oficina Nacional Competente al efectuar el examen formal encuentra incumplimientos y ordena subsanarlos en el plazo de 30 días hábiles, si la solicitud es admitida la prioridad queda determinada desde la fecha de presentación de la solicitud.

Así, quien presente una solicitud posterior de registro de esa marca idéntica o similar para los mismos productos o para productos que puedan causar error en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.

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

CONCLUYE:

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

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

Para aquellos procedimientos en trámite en las etapas que aun no se hubiesen cumplido a la fecha de entrada en vigencia de esta Decisión, se aplicará la Decisión vigente; en cambio para aquellas etapas que ya se hubieran cumplido se aplicará la Decisión anterior.

Segundo: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de



distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313.

Tercero: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Cuarto: La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Quinto: El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo.

Sexto: El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá con posterioridad a la realización del examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, y los que han sido

desarrollados en esta interpretación prejudicial.

Séptimo: La notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada. A diferencia del hecho notorio, dicha notoriedad no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia.

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

Noveno: El examen de registrabilidad deberá ser practicado por la Oficina Nacional Competente, habiéndose presentado o no observaciones por quien ostenta la calidad de legítimo interesado. Sólo luego del análisis correspondiente, mediante resolución motivada se concederá o negará el registro de la marca.

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

Décimo: El titular de un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud de una marca, podrá impedir el registro de ésta en virtud del principio de la prioridad, siempre y cuando exista similitud o semejanza entre los signos y los productos o servi-



cios o actividad que protege la marca y el nombre comercial, respectivamente, de modo que pueda inducirse al público a error. En tanto que si una solicitud marcaria es anterior al uso del nombre comercial, el titular de éste no podría impedir el registro de aquélla.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

PROCESO 132-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 81 inciso segundo, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, de los artículos 93 y 96 de la misma Decisión. ACTOR: BIOFARMA. Marca: "DIADICON". Proceso interno N° 6500-ML.

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

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, Doctor Eloy Torres Guzmán.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 4 de octubre 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 20 de octubre del 2004.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Partes

Actúa como demandante la firma BIOFARMA, 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 beneficiario de la Resolución impugnada, al INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A.

1.2 Acto demandado

La interpretación se plantea en razón de que la firma BIOFARMA, mediante apoderado solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI:

Nº 972623, de 16 de agosto de 1999, mediante la cual la mencionada Dependencia rechazó la demanda de observación presentada por la actora en contra del registro solicitado por el INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A., respecto de la denominación "DIADICON" y, concedió su registro como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 5; observación planteada con base en la marca de su propiedad "DIAMICRON", que protege productos de la misma clase.

Solicita adicionalmente la actora, que se revise el acto administrativo ilegal e indebidamente motivado, en el sentido de que se acepte la observación y, se rechace el registro de la marca DIADICON.

1.3 Hechos relevantes

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

a) Los hechos

- El 26 de febrero de 1996, el INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. presentó solicitud para obtener registro de la denominación "DIADICON", como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.¹
- El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 373, Pág. 207.

¹ **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; funguicidas, herbicidas.

- Dentro del término correspondiente, la firma BIOFARMA formuló observación a dicha solicitud, con base en la marca de su propiedad "DIAMICRON".
- El 16 de agosto de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº 972623, por medio de la cual rechazó la observación presentada y, concedió el registro solicitado.

b) Escrito de demanda

La sociedad BIOFARMA manifiesta en su demanda, que el INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. presentó, el 26 de febrero de 1996, solicitud para el registro de la denominación "DIADICON", como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 5, respecto de la cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, con fundamento en la observación presentada por la firma BIOFARMA, sobre la base de la marca de su propiedad "DIAMICRON", destinada a proteger productos de la misma clase, decidió rechazar la demanda de observaciones planteada y conceder el registro solicitado, al considerar que la denominación DIADICON no contraviene los artículos 82 y 83 literal a) de la Decisión 344.

Expresa que entre las marcas en conflicto "...existe similitud visual, fonética y ortográfica, lo cual evidentemente producirá confusión en el público consumidor y medios comerciales...".

Asevera que "en el examen realizado por la Autoridad Administrativa se omitió la aplicación (sic) cuatro reglas recomendadas por la Doctrina y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para dilucidar si el signo propuesto puede ser confundible o producir riesgo de confusión con una marca anteriormente registrada..".

En apoyo de sus posiciones, refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 4-IP-94 y 9-IP-94.

Argumenta, respecto de la identidad de los productos, que "...la marca registrada protege productos de la clase Nº 5 y de la misma manera, la denominación que pretende registrar el Instituto Farmacéutico Labomed S.A. protege idénticos productos, hecho que igualmente imposibilita su registro. Los productos que protegen las marcas están destinados a las mismas necesidades como es la salud y a un mismo público



consumidor y pertenecen a empresas competidoras reconocidas en el mercado ecuatoriano e internacional.”.

c) Contestaciones a la demanda

El Director Nacional de Propiedad Industrial (E), contesta la demanda negando pura, llana y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de aquélla, reservándose el derecho a 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 972623, al considerar que guarda armonía y concordancia con las normas comunitarias y con la legislación nacional vigente.

El Procurador General del Estado no contesta la demanda y el **Instituto Farmacéutico Labomed S.A.**, constituido como beneficiario de la resolución impugnada, tampoco ha comparecido en el proceso.

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

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

El Tribunal observa que la solicitud formulada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas en el artículo 125 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un breve informe relativo a los hechos considerados relevantes para la interpretación, se determina la causa interna que la origina y, en cuanto a la dirección requerida para la recepción de la respuesta a la consulta, ésta es perfectamente conocida por este Organismo Comunitario.

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 Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, República del Ecuador, ha solicitado por medio del Oficio N° 514-TCA-DQ-1S-6500-ML, de 4 de octubre del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 81, segundo inciso, 82 literal a) y 83 también literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Al respecto, este Tribunal considera procedente atender el pedido en los términos formulados, por haber constatado que la solicitud relativa al registro de la marca “DIADICON” ha sido presentada, como ya se dijo, el 26 de febrero de 1996, esto es, en vigencia plena de la Decisión 344.

Estima conveniente, además, llevar a cabo la interpretación, de oficio, de los artículos 93 y 96 de la misma Decisión, por considerar que las materias reglamentadas por esas disposiciones, se relacionan con el asunto controvertido; todo, por cierto, 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 82.**- No podrán registrarse como marcas los signos que:



“a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;”

(...)

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

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

(...)

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

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

(...)

“**Artículo 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”.

4. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO

La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el merca-

do por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

El inciso segundo del artículo 81 al respecto determina: “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”.

En este sentido el Tribunal ha manifestado:

“...la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicio de otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles (perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o diferencie los productos que desea adquirir. Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrado como marca.”²

El artículo 81 establece, además, 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.

² **Proceso 1-IP-99**, sentencia de 7 de mayo de 1999. G.O. N° 461, de 22 de julio de 1999. **Marca “TRIGARD”**. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



b) Distintividad

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

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

c) Susceptibilidad de representación gráfica

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que 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.

5. EXCEPCIONES PARA EL REGISTRO

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado marca.

Falta de requisitos sustanciales en la marca

El literal a) de esa norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos establecidos en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar

constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.

El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si con tal pretensión no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344, así como en las prohibiciones expresamente fijadas en los otros literales del referido artículo y, en el artículo 83 de la misma Decisión.

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”.³

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 dirigida a establecer 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

³ **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.



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”.⁴ 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 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 marcario

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”⁵.

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.

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

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



“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 marcaria, 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 marcario.

“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”.⁶

7. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, CONCESION 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”.⁷

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.

⁶ **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.

⁷ **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.



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.

Acercas 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 lesiona el derecho de defensa de los administrados”.⁸

Ha expresado también el Tribunal a este respecto:

“La motivación es un elemento sustancial de todo Acto Administrativo y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto; en materia de propiedad industrial, la Decisión 344 señala que todo acto referente a la concesión o denegación del registro de marcas, deberá comunicarse al interesado a través de resolución debidamente motivada.

“En razón de lo expuesto, corresponde a la Alta Jurisdicción Nacional Consultante determinar si la resolución que se impugna se ciñe o no, en esta materia, a las exigencias de la norma comunitaria”.⁹

8. LAS MARCAS FARMACEUTICAS

El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha

⁸ **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.

⁹ **Proceso 67-IP-2004**, sentencia de 30 de junio de 2004. G.O. N° 1102, de 6 de agosto del 2004. Marca: “EUMINT”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

referido ya en varios procesos. En el proceso 13-IP-97, por ejemplo, ha dicho:

“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 anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

“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” (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia-España, Octubre-Noviembre 1993, Pág. 10389).”

Ha expuesto así mismo este Organismo Comunitario con oportunidad del fallo dictado en el Proceso 48-IP-2000, lo siguiente:

“En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.

“Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, 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. Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.”¹⁰

¹⁰ **Proceso 48-IP-2000**, sentencia de 28 de julio del 2000, G.O. N° 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



En definitiva, los criterios para el análisis de la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquieren un carácter más riguroso respecto de las marcas farmacéuticas, por tratarse de un ámbito extremadamente sensible, en el que se encuentra en juego la salud humana.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.
2. No son registrables 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 los mismos servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
3. 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.
4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.
5. 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.

6. 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.
7. Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada utilización, en los que un error en su identificación puede causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por tanto, es recomendable en estos casos aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que evite confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza delicada de los productos por ellas identificados.

La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N° 6500-ML., 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 mencionada Comunidad, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE (E)

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 134-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, de los artículos 81 y 96 de la misma Decisión. ACTOR: INTERSHOE INC. Marca: "NICKELS". Proceso interno N° 6062-ML.

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

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, Doctor Eloy Torres Guzmán.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 6 de octubre 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 20 de octubre del 2004.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Partes

Actúa como demandante la firma INTERSHOE INC., 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 beneficiario de la Resolución impugnada, al señor RICARDO ROMERO TIRADO.

1.2 Acto demandado

La interpretación se plantea en razón de que la firma INTERSHOE INC., mediante apoderado solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI:

N° 0029646, de 8 de abril de 1999, mediante la cual la mencionada Dependencia rechazó el registro solicitado para la denominación "NICKELS", como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional N° 25, con base en la existencia de la marca "NIQUEL" registrada con el N° 1932-92 a nombre del señor RICARDO ROMERO TIRADO, para proteger productos también de la clase internacional N° 25.

1.3 Hechos relevantes

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

a) Los hechos

- El 6 de enero de 1998, la firma INTERSHOE INC., presentó solicitud para obtener registro de la denominación "NICKELS", como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.¹

¹ Clase 25.- Vestidos, calzados, sombrerería.



- El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 396, sin que dentro del término correspondiente haya sido formulada observación alguna.
- El 8 de abril de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución N° 0029646, por medio de la cual negó el registro solicitado, argumentando la existencia de la marca NIQUEL, registrada a nombre del señor RICARDO ROMERO TIRADO.

b) Escrito de demanda

La firma INTERSHOE INC., mediante apoderado expresa que presentó, como ha sido ya dicho, en fecha 6 de enero de 1998, solicitud para obtener registro de la denominación "NICKELS", como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 25, respecto de la cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, con fundamento en la existencia de la marca "NIQUEL", registrada a nombre del señor RICARDO ROMERO TIRADO, para proteger productos de la misma clase internacional, decidió negar el registro solicitado, al considerar que la denominación NICKELS se encuentra afectada por la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

Afirma la actora, que la Resolución impugnada, emitida por la aludida Dependencia, es ilegal "...por cuanto el examen de registrabilidad se lo realizó extemporáneamente; que la marca solicitada no tuvo observaciones ni objeciones de ninguna clase..."

Expresa, además, que "...NICKELS es una marca característica y distintiva, además es famosa y notoria en varios países del pacto Andino y del mundo..."

En apoyo de sus posiciones, refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal del proceso 14-IP-99.

c) Contestaciones a la demanda

El Director Nacional de Propiedad Industrial (E), contesta la demanda en los siguientes términos:

1. Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de aquélla.

2. Legalidad y validez de la resolución impugnada, ya que guarda conformidad con el Régimen Común sobre Propiedad Industrial
3. Solicitud de que se rechace la demanda.

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 0029646, al considerar que guarda conformidad con la legislación andina y nacional.
3. Pedido de que al dictarse sentencia se acojan sus excepciones y rechace la demanda.

El Procurador General del Estado contesta la demanda, afirmando que "...corresponde al personero legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada y, con el fin de vigilar las actuaciones fija domicilio judicial."

El señor RICARDO ROMERO TIRADO, constituido como beneficiario del acto impugnado, no ha comparecido en el proceso, a pesar de haber sido legalmente citado.

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 Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, República del Ecuador, ha solicitado por medio del Oficio N° 456-TDCA-1S-6062-ML, de 4 de octubre del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Al respecto, este Organismo Comunitario considera procedente la atención del pedido en los términos formulados, por haber constatado que la solicitud relativa al registro de la marca "NICKELS" ha sido presentada, como ya se dijo, el 6 de enero de 1998, esto es, en vigencia plena de la Decisión 344.

Estima conveniente, además, llevar a cabo la interpretación, de oficio, de los artículos 81 y 96 de la misma Decisión, por considerar que las materias reglamentadas por esas disposiciones, guardan relación con el asunto controvertido a nivel nacional; todo, por cierto, 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 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

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

(...)

"Artículo 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".

4. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO

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

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



a) Perceptibilidad

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

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

b) Distintividad

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

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.

5. 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”.²

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 juris-

² **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.



prudencia 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”.³ 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 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 produce 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 marcario

Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre 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”⁴.

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 marcaria, 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

³ OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153.

⁴ BREUER MORENO, Pedro C. **Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio**, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.



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 marcario.

"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".⁵

6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, CONCESIÓN O DENEGACIÓN DEL REGISTRO, DEBIDA MOTIVACIÓN

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".⁶

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

⁵ **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.

⁶ **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.



resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados".⁷

Ha expresado también el Tribunal a este respecto:

"La motivación es un elemento sustancial de todo Acto Administrativo y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto; en materia de propiedad industrial, la Decisión 344 señala que todo acto referente a la concesión o denegación del registro de marcas, deberá comunicarse al interesado a través de resolución debidamente motivada.

"En razón de lo expuesto, corresponde a la Alta Jurisdicción Nacional Consultante determinar si la resolución que se impugna se cife o no, en esta materia, a las exigencias de la norma comunitaria".⁸

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.
2. No son registrables 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.

3. 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.
4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.
5. 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.
6. 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 Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N° 6062-ML., 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.

⁷ **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.

⁸ **Proceso 67-IP-2004**, sentencia de 30 de junio de 2004. G.O. N° 1102, de 6 de agosto del 2004. Marca: "EUMINT". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE (E)

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° 135-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 84 eiusdem. Parte actora: sociedad ALIMENTOS PILAR S.A. Caso: marca “TIERNITOS”. Expediente Interno N° 6794-ML.

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

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 81, 83 literal (sic) a), d) y e) de la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial y Artículos 194 inciso primero y 196 literales a, e y d) de la Ley de Propiedad Intelectual”, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 6 de octubre 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

De la demanda presentada por la mandataria de la empresa ALIMENTOS PILAR S.A. se desprende que “El 19 de Noviembre de 1996 TECNI-

COS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR TADEC CIA. LTDA. presentó la solicitud de registro (sic) de la marca denominada TIERNITOS destinada a proteger todos los productos de la clase internacional N° 31, especialmente: ‘Productos agrícolas, hortícolas, comprenden los cereales no preparados para el consumo y en general todos los productos de la tierra que no hayan sido objeto de ninguna preparación. Alimentos para animales’; que “Dentro del término correspondiente, el 28 de enero de 1998, mi representada ALIMENTOS PILAR S.A., presentó observaciones en contra de la solicitud de registro de la denominación TIERNITOS”, sobre la base de los siguientes argumentos: “Mi representada es propietaria de la famosa y notoriamente conocida marca ‘TIERNITOS’, registrada en varios países del Pacto Andino ... existe marcada semejanza gráfica, visual, auditiva y fonética entre la denominación TIERNITOS y la famosa y notoriamente conocida marca TIERNITOS registrada por mi representada, lo cual ocasionaría confusión en el público consumidor y TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR TADEC CIA. LTDA. se beneficiaría del prestigio adquirido por la marca TIERNITOS de mi representada”.

Agrega la demandante que “... mediante Oficio Ministerial N° 973291 de 28 de septiembre de 1999, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad



Industrial, resuelve rechazar la observación presentada por ALIMENTOS PILAR S.A., y conceder el registro de la marca TIERNITOS, solicitud N° 73505-96 presentada por TÉCNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR TADEC CIA. LTDA.”.

1.2. Cuestión de derecho

El consultante informa que, a juicio de la actora, la marca “esta (sic) registrada por su representada en varios países del Pacto Andino, que la marca solicitada protege artículos de la misma clase y naturaleza, que la marca solicitada es idéntica auditiva, fonética y visual a la marca de su representada Alimentos Pilar, que la marca solicitada por su extrema similitud causaría confusión en el público consumidor, que la marca solicitada es no (sic) cumple con los requisitos de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344”; y que “se acepte la observación presentada y se rechace la inscripción de la marca TIERNITOS solicitud No. 73505-96 solicitada por TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR TADEC CIA. LTDA.”.

La actora alega que “la denominación TIERNITOS solicitada ... constituye un signo irregistrable dada la existencia anterior de la marca ‘TIERNITOS’ de propiedad de mi representada ...”.

2. Contestación a la demanda

2.1. Afirma el consultante que el Director Nacional de Propiedad Industrial “Opone las siguientes excepciones: 1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2. Legitimidad del acto impugnado por provenir de autoridad competente y haber observado las formalidades de Ley 3. Se concede la denominación TIERNITOS por no contravenir lo dispuesto en los arts. 81, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 y Art. 196 literal a), d) y e) de la Ley de Propiedad Intelectual y termina solicitando se rechace la demanda”.

En su escrito de contestación a la demanda, el Director Nacional de Propiedad Industrial Encargado, del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, argumenta que “Realizado el examen de registrabilidad en los archivos de la Dirección se desprendió que la marca TIERNITOS de propiedad de ALIMENTOS PILAR S.A., objeto de la observación, carece de fundamento legal para presentar observación al no existir tal registro, el observante señala que la marca TIER-

NITOS de su propiedad es una marca notoria y famosa y que se encuentra registrada en varios países incluyendo los del Pacto Andino, lo que no ha sido probada la calidad de notoriamente conocida, según el Art. 84 de la Decisión 344 ...”.

2.2. Informa también el consultante que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual “Propone las siguientes excepciones 1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda 2. Se ratifica en la Resolución No. 973291 pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional. Termina solicitando se rechace la demanda”.

2.3. Según el consultante, el delegado del Procurador General del Estado manifiesta que “... corresponde al representante legal del I.E.P.I., comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada y señala casillero judicial con el fin de vigilar las actuaciones procesales”.

2.4. Por último, el consultante destaca, del escrito presentado por el tercero beneficiario del acto administrativo impugnado, sociedad TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR TADEC CIA. LTDA., que éste “Opone las siguientes excepciones: 1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda 2. Improcedencia de la demanda 3. legalidad de la resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial 4. que las marcas pueden coexistir pacíficamente sin causar confusión en el público consumidor. Termina solicitando se rechace la demanda”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en “los artículos 81, 83 literal (sic) a), d) y e) de la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial y Artículos 194 inciso primero y 196 literales a, e y d) de la Ley de Propiedad Intelectual”;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas contenidas en los artículos 81 y 83, literales a), d) y e), de la Decisión 344, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;



Que, a tenor de la disposición señalada 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, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, al tiempo que, por la razón invocada, no tiene atribuida competencia para interpretar las normas nacionales previstas en los artículos 194, inciso primero, y 196, literales a, e) y d), de la Ley de Propiedad Intelectual;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 12 y 13 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, en vista de la aplicabilidad al caso de autos de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literales a), d) y e), de la Decisión 344, invocadas por el consultante, corresponde a este Tribunal realizar su interpretación; además, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, el Tribunal encuentra pertinente interpretar de oficio la disposición prevista en el artículo 84 *eiusdem*, cuyos textos son del tenor siguiente:

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

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o 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;

(...)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

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

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

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

(...).”.

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

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

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

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

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

I. 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 defini-



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

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

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

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

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

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente

perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

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

II. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza.

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.

Cabe señalar que la prohibición de registro de un signo confundible con una marca, o con un signo anteriormente solicitado para su registro como marca por un tercero, presupone que éste demuestre efectivamente el registro de la marca o la solicitud previa del signo, con independencia del País Miembro en que este hecho haya ocurrido. El Tribunal ha precisado a este respecto que "el artículo 83 de la Decisión 344 dispone prohibiciones de carácter relativo, basadas en derechos anteriores de terceras personas, los cuales podrían verse afectados por el registro de un nuevo signo como marca. En este sentido, el artículo 83 contiene impedimentos relativos a conflictos entre particulares, en la medida en que el supuesto tradicional es la existencia de una marca ya registrada y confundible con el signo que solicita acceder al registro" (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-2003, del 7 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 947, del 16 de julio del mismo año, caso "BON O BON").



Del texto de la disposición citada se desprende además 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.

El Tribunal ha indicado que el supuesto específico de identidad "...descarta toda regla para establecer una comparación diferenciada entre los dos signos' (Proceso 17-IP-96), pudiéndose establecer dicha identidad 'prima facie con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto'" (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso "HERMES").

De haber semejanza, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo,

de modo que, en el conjunto de los elementos que los integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquéllos se hallen provistos de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

Verificada la identidad o semejanza entre los signos en conflicto, y a fin de establecer la existencia o no del riesgo de confusión, el consultante también deberá efectuar la comparación entre los productos o servicios que cada uno de aquéllos ampara. En este contexto, cabe agregar que, si bien, por virtud de la regla de la especialidad, el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio idéntico o semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

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

III. De la marca notoria y de la necesidad de su prueba

Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bie-



nes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso "REMAVENCA").

Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios de que se trate.

De conformidad con el artículo 83, literal e, de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

El Tribunal reitera por ello que "la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de 'especialidad' y de 'territorialidad' generalmente aplicables con relación a las marcas comunes" (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso "HARINA GALLO DE ORO", criterio adoptado ya en la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso "FRISKIES").

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

Sin embargo, en relación con el atributo de notoriedad de la marca, el Tribunal ha establecido que "Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada ..." (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, ya citada).

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes:

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

En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima *notoria non egent probatione*. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

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

CONCLUYE

1º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisi-



tos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 *eiusdem*.

- 2º 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.
- 3º La prohibición de registro de un signo confundible con una marca, o con un signo anteriormente solicitado para su registro como marca por un tercero, presupone que éste demuestre efectivamente el registro de la marca o la solicitud previa del signo, con independencia del País Miembro en que este hecho haya ocurrido.
- 4º La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo solicitado para registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

De invocarse la notoriedad de una marca para formular observaciones a la solicitud de registro del signo, el interesado deberá probar aquélla sobre la base de los indicadores señalados en

el artículo 84 de la Decisión 344, así como demostrar su existencia para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión.

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

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

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE (E)

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.



