



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	Pág.
Proceso 103-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno N° 2002-00378 (8406). Actor: TECNOQUÍMICAS S.A. Marca: S-URISTIX	1
Proceso 137-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), b) y f) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso interno N° 2000-06579 (6579). Actor: SOCIEDAD BP AMOCO PLC. Marca: "IMAGEN TRIDIMENSIONAL DE UNA ESTACIÓN DE GASOLINA"	8
Proceso 122-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 71, 72 literal a), y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia; e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Proceso Interno N° 2001-00099. Actor: CERVECERÍA MODELO S.A. DE C.V. Marca: CORONITA EXTRA MÁS GRÁFICA	14
Proceso 128-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno N° 2002-00387. Actor: MERREL PHARMACEUTICALS INC. Marca: "XAROCID" (nominativa)	24
Proceso 143-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a), y 83, literales a) y d), 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 de los artículos 83, literal e), y 84 <i>eiusdem</i> . Parte actora: sociedad EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. Caso: marca "BONITO + gráfica". Expediente Interno N° 8066 ML.	29

PROCESO N° 103-IP-2004

**Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno N° 2002-00378 (8406).
Actor: TECNOQUÍMICAS S.A. Marca: S-URISTIX.**

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA, San Francisco de Quito, a los veinti-

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

**VISTOS:**

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el Oficio N° 1230, de fecha 6 de agosto de 2004, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 2002-00378 (8406).

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 la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A.

Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio y como terceros interesados se señala a la sociedad JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. y a la sociedad ROCHE DIAGNOSTIC GMBH.

2. Determinación de los hechos relevantes.**2.1. Hechos.**

Señala el consultante que, el 16 de noviembre de 2001, la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. solicitó el registro del signo "S-URISTIX" (nominativa) para "productos de uso humano", específicamente los contemplados en la clase 5 (*Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas*).

Publicado el extracto de la solicitud el 26 de diciembre de 2001, ROCHE DIAGNOSTICS GMBH formuló oposición con base en su marca URISYS

(nominativa), perteneciente también a la clase 5. Además de oficio, la Superintendencia de Industria y Comercio, encontró que en esa misma clase existía el registro de SURISTAT (nominativa) a nombre de la sociedad Jhonson & Jhonson. Por estas razones, el 27 de mayo de 2002 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 16127 mediante la cual, rechazó la oposición formulada y el registro de "S-URISTIX" (nominativa) fue negado.

TECNOQUÍMICAS S.A. mediante apoderados, ejerció los recursos de reposición y apelación. La Resolución No. 16127 fue confirmada parcialmente, pues aceptó la oposición formulada y reiteró la existencia de similitud entre los signos en conflicto.

2.2. Fundamentos de la demanda.

El demandante alega que hubo violación de los artículos 134, 136 literal a) y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Señala que en la Resolución N° 16127 mediante la cual se negó el registro no se tuvo en cuenta que "S-URISTIX" es una transcripción de la marca "URISTIX" de su propiedad, registrada con anterioridad.

Alega que el examen de registrabilidad de la marca, "debe efectuarse en relación con todas las solicitudes de registro y las marcas registradas con anterioridad, involucrando las de terceros o las del propio titular del registro, en el presente caso debió tenerse en cuenta en el examen de fondo de la marca nominativa S-URISTIX la anterior existencia de la marca registrada URISTIX, ambas de propiedad de la misma sociedad Tecnoquímicas S.A. y no únicamente como se hizo, solo con base en los registros de terceros".

Añade que no se entiende que la Superintendencia de Industria y Comercio haya concedido el registro de la marca URISTIX y que no lo haga con el signo S-URISTIX, y más aún que hubiera permitido la coexistencia de los signos URISTIX, URISYS y SURISTAT, pero que no se permita ahora obtener el registro de S-URISTIX, cuando la única novedad que se presenta es la letra S que antecede al propio registro de Tecnoquímicas. S.A.



2.3. Contestación a la demanda.

2.3.2. De la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

La Superintendencia, solicita que no se tomen en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación por cuanto carecen de apoyo jurídico y sustento legal.

Alega que debe tenerse en cuenta que *“el cotejo conjuntual y no fraccionado del cual habla el Tribunal, encuentra su excepción en las marcas farmacéuticas... así pues, muchas de estas marcas están formadas por un prefijo o sufijo que se refiere por ejemplo al químico básico para su elaboración o a la condición terapéutica a tratar, los cuales guían al consumidor a identificar (sic) la naturaleza del producto comercializado”*.

Añade que *“los signos confrontados presentan similitudes y no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen la (sic) consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores y que se verían expuestos a confusión, en tanto que las semejanzas de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa”*.

Concluye manifestando que por todo lo indicado los actos administrativos no vulneran normas supranacionales y que por lo tanto no son nulos y se ajustan a pleno derecho.

2.3.2 Terceros interesados.

No presentaron contestaciones a 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 con-

tenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, en el presente caso, procede la interpretación solicitada de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no así del artículo 155 de la citada Decisión por no ser pertinente al tema.

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

DECISIÓN 486

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) los sonidos y los olores;*
- d) las letras y los números;*
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”*.

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:



a) Sean idénticos o se asemejen, 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 causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)"

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

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

La marca ha sido definida por el artículo 134 de la Decisión 486 como: "Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado" y que sean "susceptibles de representación gráfica".

Este Tribunal ha manifestado al respecto que "En base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, colores o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en esta definición, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que de lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, a fin de que al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad José Manuel Ote-

ro Lastres dice: "... es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la 'perceptibilidad', porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva". (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). Por su parte Ricardo Metke Méndez sostiene que "Los requisitos de la distintividad y de la perceptibilidad que establecía expresamente la Decisión 344, se encuentran implícitos en la definición ...". (Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Baker & McKenzie, Medellín, Colombia, septiembre 2001. p. 57) (Proceso 148-IP-2003. marca: HERBAMIEL NATURE'S BLEND G.O.A.C. N° 1.080 de 9 de junio de 2004).

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)

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES Y RIESGO DE CONFUSION. REGLAS DE COMPARACION.

El literal a) del artículo 136 prohíbe registrar como marca, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de tal 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 misma, pueda inducir a los consumidores a error. La razón es evitar que se vulnere el derecho de un tercero al registrar signos idénticos o semejantes a los suyos; y de esta manera garantizar la función principal de la marca, cual es la de distinguir los productos o servicios de un comerciante de los de similares características del competidor con el propósito de que no se genere confusión entre ellos.

La confusión en materia marcaria puede obedecer a la incapacidad de un signo para distinguir los productos o servicios que ampara, de otros que puede inducir al consumidor a error.

Este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión de los signos entre sí y 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). Cabe resaltar que la sola existencia del riesgo de confusión basta para que se configure la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136.

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 o contratar un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o los servicios. La segunda, la indirecta, caracteriza 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.

Para determinar si existe o no semejanza entre los signos en conflicto es necesario realizar una comparación de sus elementos fonético, gráfico y conceptual.

Este Tribunal ha determinado que la similitud visual o gráfica 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.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.



Para 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, se deberá tomar en cuenta, que la pertenencia de dos productos a una misma clase del nomenclátor no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, "... 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 semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas". (Proceso N° 68-IP-2002. *Ibid.* Loc. Cit.).

Finalmente, en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

III. MARCA DERIVADA

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que consagra el Régimen de Pro-

iedad Industrial, no trata lo relativo a las marcas derivadas y defensivas, sin embargo este Tribunal considera ilustrativo para la mejor resolución de la controversia sometida a la decisión del juez nacional consultante, referirse a conceptos doctrinarios que abordan características y particularidades de esta clasificación de marcas.

Con relación a las marcas conocidas como derivadas se ha manifestado que: "A la marca inicialmente adoptada pueden establecerse nuevas versiones en las que manteniéndose un mismo elemento distintivo principal se alteren los demás elementos complementarios. En este caso, de una marca principal se originarán otras marcas derivadas". (Fernández-Novoa, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 888)

Se ha expresado adicionalmente a este respecto, que son: "Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión". (Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica, Editor F. SEIX, Barcelona 1982, p. 908)

IV. MARCAS FARMACÉUTICAS

Cuando las marcas en conflicto buscan amparar productos pertenecientes a la clase 5, deberá realizarse un examen más prolijo para evitar el riesgo de confusión que, el realizado a otras marcas que protegen productos o servicios que se encuentran en clases diferentes, con el fin de proteger la salud de los consumidores. Este Tribunal ha insistido en: "las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales". (Proceso N° 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 594 de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN)



Sin embargo, para el cotejo de las marcas farmacéuticas, se ha manifestado en este Tribunal que, *“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 señalado [del análisis en conjunto], 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 tiene algún elemento genérico común a las mismas ‘este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación’.* (Proceso N° 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329 de 9 de marzo de 1998 marca: DERMALEX)

En consecuencia *“al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error de solicitar el producto”* (Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C. N° 997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). El examinador deberá actuar con la debida diligencia al examinar estos signos, antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta que se trata de productos sensibles a la salud del consumidor.

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

CONCLUYE:

Primero: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado, además deberá ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Segundo: Los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o re-

gistrada por un tercero, no son registrables si además, están destinados a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Tercero: 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.

Cuarto: El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquélla, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.

Quinto: En lo que respecta a productos farmacéuticos, dado que son de delicada aplicación y que el uso equivocado de ellos pueden causar daños irreparables en la salud del consumidor, es recomendable aplicar al momento del análisis de las marcas que busquen distinguirlos, un criterio riguroso para evitar una confusión en el público consumidor.

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.



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 137-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), b) y f) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso interno N° 2000-06579 (6579). Actor: SOCIEDAD BP AMOCO PLC. Marca: "IMAGEN TRIDIMENSIONAL DE UNA ESTACIÓN DE GASOLINA".

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

Magistrado consultante doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:

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

Tomando en consideración:

1. ANTECEDENTES.

1.1. Las partes:

Demandante: Sociedad BP AMOCO PLC.

Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio.

1.2. Objeto y fundamento de la demanda:

La Sociedad BP AMOCO P.L.C., pide la nulidad de las Resoluciones N° 22630 de 27 de octubre de 1999 por medio de la cual se niega el registro del signo solicitado, la N° 2801 del 17 de febrero del 2000, que resuelve el recurso de reposición, y la N° 7697 de 17 de abril del 2000, que resolvió el recurso de apelación, que confirmaron la decisión inicial.

El 23 de abril de 1999 la Sociedad BP AMOCO P.L.C., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el registro de la marca consistente en la imagen tridimensional de una estación de gasolina cuyos colores característicos son el verde y el amarillo, que se encuentran en columnas y techo de la estación así como en sus avisos, el signo marcario se usaría para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

El demandante expresa que "en ningún momento se estaba solicitando la protección para la forma o la distribución de una estación de gasolina sino para la ubicación de los colores verde



y amarillo en las columnas de la estación, en el techo y en los avisos de la misma”.

La Sociedad B.P. AMOCO. P.L.C., ha obtenido el registro de la marca solicitada en países como Perú, Francia, Portugal, España, Suiza, etc.

Agrega que el signo que es objeto de la presente causa, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos por la doctrina y la jurisprudencia.

1.3. Contestación a la demanda:

La Administración sostiene que las resoluciones impugnadas fueron expedidas con apego al trámite administrativo previsto en materia marcaria, por lo que no son nulas y se ajustan a pleno derecho.

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia al resolver sobre el recurso de apelación expresó que la imagen de forma tridimensional de una estación de gasolina, para distinguir productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional, corresponde a la forma usual del establecimiento en el que se suele expender dicha clase de productos, por ello el signo solicitado carece de fuerza distintiva, requisito este indispensable para acceder al registro. Se agregó también que *“si el solicitante de la marca en cuestión no pretende el registro de la estación, no debió incluirlo dentro del conjunto marcario...”* Además que *“la inclusión de colores en una forma usual no da la posibilidad de registrarse como marca pues la forma usual es irregistrable por si misma...”*.

La Oficina Nacional Competente realizó un análisis de la marca figurativa que es objeto de este proceso y dentro de un criterio objetivo, basado en la jurisprudencia y la doctrina, concluyó que el signo solicitado no cuenta con suficientes elementos que le otorguen fuerza distintiva, por lo que no cumple con los requisitos de registrabilidad. De otorgarse el registro al solicitante se estaría privando a los competidores del titular, del uso de las formas habituales para distinguir los servicios comprendidos dentro de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

El Tribunal interpretará las disposiciones contenidas en los artículos 81, 82 literales a), b) y f)

por ser pertinentes dentro del caso planteado. No se interpretará, en cambio, el artículo 83 ejusdem, también solicitado por el Consultante, en razón de que no se considera aplicable a la situación en ninguno de sus literales.

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

DECISIÓN 344

Artículo 81

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

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

Artículo 82

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;*
- b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;”*

(...)

“f) Consistan en un color aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma específica;”

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

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



4. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: requisitos para el registro de un signo como marca; prohibiciones al registro de marcas; prohibición de registro de formas usuales; prohibición de registro de un color aisladamente considerado.

4.1. Requisitos para el registro de marcas.

La marca posee gran importancia en el ámbito económico por ser un activo de la empresa, por ello, tanto la normativa nacional como la supranacional le brindan una adecuada protección, que ampara los intereses tanto de su titular, como de los consumidores.

La doctrina, sobre el concepto de marca, entiende que:

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

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

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

La normativa comunitaria ofrece protección al consumidor, evitando que sea engañado o que incurra en confusión, y precautela el interés del titular de la marca, a fin de que terceros no se aprovechen indebidamente de su prestigio y fama.

4.1.1. La distintividad.

La función primordial de la marca es diferenciar, distinguir o individualizar productos y servicios,

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

² **ALEMÁN Marco Matías.** "NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS". Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73.

a fin de que el consumidor los identifique, pudiendo realizar de manera adecuada la elección de los que desea adquirir, tal condición permite al usuario, reiterar la compra de los productos o servicios de las características que se ajustan a sus preferencias o necesidades.

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

Sobre el tema la doctrina manifiesta que:

*"El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace la esencia del sistema marcario."*³

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

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

4.1.2. La perceptibilidad.

El signo que será registrado como marca debe tener la posibilidad de ser captado, a través de toda percepción o indicación que pueda ser asimilada por los sentidos, que son el único vehículo para que el sujeto perciba los estímulos externos.

Fernández Novoa sobre este aspecto explica que:

"... para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible:

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

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

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



que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.”⁶

En sentencias anteriores el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

“Un signo mientras permanezca como una idea no cumplirá su función, no siendo conocido del público consumidor, ante lo cual la norma comunitaria exige la perceptibilidad, requisito necesario para poder ser registrado como marca...”⁷

4.1.3. Susceptibilidad de representación gráfica.

El signo que se pretende registrar debe tener la posibilidad de ser representado materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese, a fin de que el usuario, pueda conocer el producto o servicio.

La descripción gráfica o material del signo, es el requisito mediante el cual el creador de la marca la lleva del campo subjetivo a la realidad.

Al respecto Marco Matías Alemán señala que:

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

4.2. Prohibiciones al registro de marcas.

La normativa comunitaria andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas, las que pueden ser absolutas o relativas.

Las primeras llamadas también intrínsecas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en el artículo 81 de la Decisión 344.

El artículo 82 de la Decisión 344, se refiere a las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en el mencionado artículo, el signo no será apto para ser registrado; las causales contenidas en la norma, protegen de manera especial el interés público, y por esta razón deben ser observadas por el Órgano Nacional Competente al momento de examinar el signo.

El autor español Baylos Corroza señala, al respecto, que las prohibiciones absolutas *“son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva.”⁹*

Las prohibiciones de carácter relativo por su parte, se fundamentan en derechos de terceras personas, que pudieran verse afectados por la existencia de un nuevo registro de marca, tales restricciones se encuentran enunciadas en el artículo 83 de la norma comunitaria citada.

Un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los tres requisitos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no incurra en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo solicitado cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad previstas por la norma comunitaria.

4.3. Prohibición de registro de formas usuales.

Corresponde al examinador con base en lo dispuesto en la norma comunitaria, establecer si realmente el signo pendiente de registro no reúne, como lo afirma la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados, las condiciones suficientes para ser registrado como

⁶ FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Pág. 21 y SS.

⁷ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 25 de octubre del 2000. **Proceso N° 71-IP-2000**. Marca: “FUENTE CLARA”. Publicada en la Gaceta Oficial N° 631 del 10 de enero de 2001.

⁸ ALEMÁN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS» Editado por Top Management, Bogotá, Pág. 77.

⁹ BAYLOS CORROZA Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Segunda Edición. Editorial Civitas, S.A. Madrid 1993. Pág. 827.



marca, o si por sus características y cualidades puede serlo, como lo pretende la demandante.

La causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 82 literal b) de la Decisión 344, opera cuando el signo que se busca registrar consista exclusivamente en la forma común o usual del producto o de sus envases, o cuando se trate de las *“formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate.”*

La jurisprudencia andina expresa que no puede acceder al registro, el signo *“que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión).”*¹⁰

De permitirse el registro como marca de este tipo de signos se estaría distinguiendo el producto o servicio con el signo característico que lo representa o describe, perdiendo así su distintividad y, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese signo para sus productos o servicios.

Para llegar a constituir marca, una forma usual debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado.

En sentencias anteriores el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La expresión “formas usuales de los productos” se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos, y no comprende representaciones peculiares y arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasiexacta de la representación peculiar registrada como marca.”

¹⁰ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 26 de marzo del 2001. **Proceso N° 07-IP-2001.** Marca: “LASER”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 661 de 11 de abril del 2001.

(...)

*“Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos.”*¹¹

*“La causal no tiene aplicación abstracta sino concreta, lo que implica que no por el hecho de que una forma sea usual necesariamente tenga que negarse su registro para cualquier tipo de producto. Así por ejemplo, la forma usual de unas tijeras es irregistrable como marca para este tipo de producto, pero no para identificar vestidos.”*¹²

4.4. Prohibición de registro de un color aisladamente considerado.

Un signo puede ser registrado como marca únicamente si a más de no incurrir en alguna de las prohibiciones señaladas por la norma comunitaria, cumple con todos los requisitos legalmente establecidos para el efecto; es importante reiterar que la función principal de la marca es la capacidad de diferenciar e individualizar las mercancías que diversos empresarios ofertan en el mercado.

Es claro que el signo conformado por uno o más colores no delimitados por una forma específica no tiene la suficiente distintividad para funcionar como marca ya que no cuenta con elementos que le otorguen características peculiares o especiales.

Los colores no son susceptibles de otorgarle a un producto distintividad propia, sino que pudie-

¹¹ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 5 de octubre del 2003. **Proceso N° 84-IP-2003.** Marca: “FIGURA GEOMÉTRICA, NOTÁNDOSE QUE TIENE CUATRO LADOS CUYOS BORDES APARECEN REDONDEADOS, PARA DISTINGUIR PREPARACIONES Y SUSTANCIAS FARMACÉUTICAS Y VETERINARIAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1002 de 28 de octubre del 2003.

¹² **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia del 25 de septiembre de 1998. **Proceso N° 23-IP-1998.** Marca: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”. Publicada Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena N° 379 de 27 de octubre de 1998.



ran llevar fácilmente a un comprador a incurrir en equivocaciones sobre el fabricante del producto, por no ser suficientemente originales como para permitir distinguirlo de otros productos iguales o similares de origen diverso.

Es registrable el signo que se conforma por uno o más colores delimitados por una forma definida, y que en combinación con otros elementos gráficos o denominativos puede formar un conjunto distintivo, capaz de impactar y permanecer en la mente de los consumidores, quienes podrán asociar la marca con los productos que ampare.

La causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 82 literal f) de la Decisión 344, señala que no son susceptible de ser registrados como marcas los signos que: *“Consistan en un color aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma específica.”*

La prohibición contemplada en la norma se refiere tanto a los colores primarios como a los secundarios que provienen de la combinación de los anteriores, el impedimento contenido en el presente artículo evita que un empresario llegue a apropiarse por medio del registro de uno o más colores, impidiendo que otras personas lo usen en sus signos marcarios lo que supondría la existencia de una injusta ventaja competitiva.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente dentro del tema tratado:

“Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando hace parte integrante de un signo tridimensional, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.”¹³

(...)

“Ciertamente, una marca compuesta de varios colores debe tener el mismo tratamiento que se ha dispuesto para los signos genéri-

cos o descriptivos, y por tanto, si analizados en conjunto proporcionan distintividad pueden ser registrados como marca.”¹⁴

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Para que un signo sea registrable como marca, además de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no debe encontrarse comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83.

SEGUNDO: La principal función de toda marca es la distintividad que sirve como medio de protección al empresario y al público consumidor. Cuando una marca no es distintiva se produce confusión en perjuicio de los empresarios y de los consumidores a quienes se les induce a error.

TERCERO: Las prohibiciones al registro de marcas, pueden ser de carácter absoluto o relativo; al primer grupo, pertenecen las contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344 y tienen que ver con la imposibilidad del signo para funcionar como marca; las prohibiciones de carácter relativo son las contenidas en el artículo 83 y se relacionan con los derechos de terceros, que se pudieran ver afectados por la concesión del registro de nuevos signos como marca.

CUARTO: Si bien la imagen tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual

¹³ *Ibídem.*

¹⁴ *Ibídem.*



o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste.

QUINTO: Las formas usuales de los productos o las impuestas por la función de aquéllos, no pueden ser susceptibles de registro por carecer de distintividad. No obstante, si se les adiciona elementos que les permita adquirir la distintividad de que carecen por sí mismas, pueden ser registradas como parte integrante de una marca.

SEXTO: Un color aisladamente considerado y sin configuración específica no puede registrarse como marca. Pero si pueden acceder al registro los signos compuestos por dos o más colores, o los integrados por un sólo color pero delimitados por una forma específica bidimensional o tridimensional, siempre que ésta no incurra en causal alguna de irregistrabilidad.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2000-

06579 (6579), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

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° 122-IP-2004

Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 71, 72 literal a), y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia; e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Proceso Interno N° 2001-00099. Actor: CERVECERÍA MODELO S.A. DE C.V. Marca: CORONITA EXTRA MÁS GRÁFICA.

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio N° 1360, de fecha 06 de septiembre de 2004, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso



Administrativo, Sección Primera, con motivo del proceso interno N° 2001-00099.

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 trece de octubre de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

La actora es CERVECERÍA MODELO S.A. DE C.V.

Se demanda a la Nación, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia; y como tercero interesado a la Compañía Nacional de Chocolates S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

2.1. Hechos.

El 5 de noviembre de 1992, CERVECERÍA MODELO S.A. DE C.V. presentó solicitud de registro de la marca CORONITA EXTRA + GRAFICA para identificar productos de la clase 32. (*Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.*), cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 386 de 17 de septiembre de 1993.

Durante el respectivo traslado, la COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., presentó demanda de observaciones aduciendo titularidad de las marcas CORONA, clases 29 (*Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*) y 30 (*Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*); TRES CORONAS, clases 29 y 30 y CORONITA clases 29,

30 y 31 (*Clase 31: Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta*).

Mediante Resolución N° 18111 de 27 de junio de 1997, la Superintendencia declaró infundada la observación y concedió a la actora el registro de la marca CORONITA EXTRA + GRAFICA, para distinguir productos de la clase 32 internacional, argumentando que de conformidad con los criterios establecidos por la doctrina y la jurisprudencia no existe riesgo de confusión entre las marcas solicitada y la previamente registrada que pueda inducir al público a error, pues en la marca solicitada predomina el elemento gráfico sobre el denominativo y es esencial en la etiqueta, lo que determina su inconfundibilidad respecto de la marca CORONA (NOMINATIVA).

Contra esta decisión la COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación; y, mediante Resolución N° 27827 de 31 de octubre de 1997, se confirmó en todas sus partes la Resolución N° 18111 con fundamento en que entre las marcas no existían semejanzas gráfica, ortográfica y fonética que puedan inducir al público a error, sino que por el contrario el signo solicitado cuenta con otros elementos gráficos que le dan distintividad y lo diferencian de otras marcas en el mercado, pudiendo coexistir pacíficamente sin generar confusión.

Mediante Resolución N° 21870 de 31 de agosto de 2000, al decidir el recurso de apelación la Superintendencia revocó la Resolución N° 18111 de 1997, declaró fundada la observación y denegó el registro solicitado con fundamento en que en la marca CORONITA EXTRA + GRAFICA, clase 32 predomina el elemento denominativo que reproduce la marca previamente registrada por la COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES, pues solamente se agregó la expresión EXTRA que no le confiere distintividad en tanto ésta se refiere a la calidad del producto.

2.2. Fundamentos de la demanda.

La demandante manifiesta, a través de apoderado, que se hizo una apreciación incorrecta de la marca CORONITA EXTRA + GRAFICA, en la cual se desconoce la importancia que tiene igualmente el elemento figurativo del conjunto;



que se realizó una comparación inadecuada entre los signos, al considerar que hay "reproducción" en términos de identidad de la marca nominativa CORONITA; que erróneamente se consideró que algunos productos de las clases 31 y 32 generan confusión para el consumidor sobre la procedencia de los mismos.

Agrega además que *"cualquiera sea el criterio determinante de vinculación que se aplique, NO EXISTE CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE AGRUPAN ESTAS DOS CLASES, pues a pesar de que sean especies del género de alimentos y bebidas, es innegable que su naturaleza y propiedades son distintas, al igual que el modo y condiciones de comercialización en que se ofrecen al consumidor son bien diferentes"*.

Respecto a la similitud manifiesta que *"la circunstancia de que productos de defetentes (sic) categorías establecidas en la clasificación internacional correspondan a un mismo género, no constituye una presunción de conexidad y por ende de confundibilidad comercial entre todos ellos, porque los productos están organizados de esa forma no de manera accidental..."*.

Por todo lo anterior solicita que se declare la nulidad de la Resolución N° 21870 que revocó el registro solicitado por Cervecería Modelo S.A., de C.V. y declaró fundada la observación formulada; y que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca CORONITA EXTRA + GRAFICA, para identificar productos de la clase 32, declarando infundada la observación de la Compañía Nacional de Chocolates S.A.

2.3. Contestación a la demanda.

2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio.

El representante de la Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que: *"de los documentos obrantes en el expediente n° 92370444 y contenido de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca 'CORONITA EXTRA' (mixta) presentada por la Sociedad Cervecería Modelo S.A. de C.V., se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio como ofici-*

na nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa."

Manifiesta además que *"Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca 'CORONITA EXTRA' (mixta) (solicitada por la Sociedad Cervecería Modelo de C.V. para distinguir productos de la clase 32 de la nomenclatura vigente), frente a las marcas 'CORONA' clases 29 y 30 'TRES CORONAS' clases 29 y 30 y 'CORONITA' clases 29, 30 y 31 registradas a favor dela (sic) Compañía Nacional de Chocolates S.A. se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen."*

2.3.2. Del tercero interesado COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.

No contestó a 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 81, 82 literal a), y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; sin embargo, procede la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 71, 72 literal a) y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, por considerarse aplicables al presente caso.



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

DECISIÓN 344

DISPOSICIÓN 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 comercializados 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;

(...)”

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, Mar-*



cial. 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 hecho 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. No. 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 inmateria, 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, RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS DE COMPARACIÓN, CONEXIÓN COMPETITIVA.

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 producen 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.

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).*

Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual 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, pues-



to 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).

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, "... *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 semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas*". (Proceso N° 68-IP-2002. Ibid.).

La doctrina recogida de los autores Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, ha fijado algunos criterios que podrían conducir a establecer la conexión competitiva entre los productos; ellos fueron sintetizados en la sentencia dictada en el Proceso N° 08-IP-95 (G.O.A.C. No. 231 de 17 de octubre de 1996, caso "LISTER"):

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor.

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización.

Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Mismos medios de publicidad.

Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difun-



den por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre los productos.

Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación.

e) Uso conjunto o complementario de productos.

Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Partes y accesorios.

La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final (motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores).

g) Mismo género de los productos.

Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir).

h) Misma finalidad.

Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.

i) Intercambiabilidad de los productos.

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.

IV. MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS.

En relación a las marcas mixtas y las denominativas, el profesor Carlos Fernández Novoa manifiesta que: *“La marca mixta está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La marca mixta presenta una estructura más compleja que la marca denominativa o la marca gráfica. En la marca mixta hay que contraponer siempre un componente principal (o dimensión característica) y un componente accesorio. Al enjuiciar si existe riesgo de confusión entre una marca mixta y otra marca la operación principal consiste en fijar si la dimensión característica de la marca estriba en el elemento denominativo, o bien en el elemento gráfico”.* (Fernández Novoa Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A. Madrid, 1984, p. 31).

En reiteradas oportunidades este Tribunal se ha manifestado diciendo que: *“La complejidad de la comparación marcaría es más acentuada si se trata de marcas de diferente especie como en el caso presente, en el que el conflicto se pretende dilucidar entre marcas denominativas frente a marcas mixtas. Sobre éstas, ya se ha expresado que el elemento denominativo, generalmente, sobresale sobre el mixto (sic). Esa tesis se fundamenta en que la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación.”* (Respecto del Proceso 04-IP-94, tomado del Proceso 25-IP-98 de 3 de marzo de 1999, Marca: PINTUBLER, G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999).

Este Tribunal ha señalado que *“las marcas mixtas están compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca, siendo el primero una denominación que puede estar conformada por una o varias palabras que al ser*



pronunciadas pueden o no tener un significado conceptual. Dentro de estos signos conocidos como marcas denominativas, se encuentran las sugestivas, cuyo significado alude a las características, cualidades, naturaleza o funciones del servicio designado por ella; y las arbitrarias, en las que su significado no se relaciona en lo absoluto con la naturaleza y demás cualidades del servicio que protege la marca. También aparecen las denominaciones caprichosas o de fantasía que son las que sin poseer contenido conceptual alguno, difieren de las arbitrarias en que las palabras que las conforman son 'oscuras o arcaicas' (BREUER MORENO, *Derecho de Marcas*, pp. 83 y 84). El segundo elemento que conforma la marca mixta es el gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica, dirigida a la vista de los consumidores". (Proceso 24-IP-2001 de 16 de noviembre de 2001, Marca: DNN mixta).

El Tribunal también ha sostenido que "se deberá tomar en cuenta que las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las marcas confrontadas, sin descomponer, menos alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes; en las marcas compuestas o mixtas prevalece el elemento dominante, regla que encuentra su máxima importancia en la comparación de marcas mixtas, en las que habrá de determinarse cuál de los elementos que la conforman, denominativo o gráfico, es el característico". (Proceso 104-IP-2000, sentencia de 18 de abril de 2001, marca: MAR.CO mixta, publicado en G.O.A.C. N° 669, de 9 de mayo del 2001).

V. DE LA MARCA DEBIL.

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

de monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro". (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: "Derecho de Marcas", Tomo II, pp. 78 y 79)

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

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.

Para aquellos procedimientos en trámite en las etapas que aun no se hubiesen cumplido, se aplicará la Decisión vigente a la fecha de dicho trámite; 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: 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.

Quinto: Para el análisis de marcas denominativas y mixtas necesariamente se tendrá que determinar cuál de los elementos que conforman el conjunto marcario (denominativo y gráfico) es el predominante, ya que es a través de este elemento que el público consumidor podrá identificar la marca, y además es el determinante de la existencia o no del riesgo de confusión.

Sexto: Por la característica no monopolizable de la locución genérica, el titular de una marca que contenga en su

estructura una partícula de uso común, no podrá impedir el registro de otras marcas que hagan uso de la misma partícula para diferenciar a productos de la misma clase del nomenclátor.

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 N° 128-IP-2004****Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno N° 2002-00387. Actor: MERREL PHARMACEUTICALS INC. Marca: "XAROCID" (nominativa).**

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el Oficio N° 1496, de fecha 20 de septiembre de 2004, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del proceso interno N° 2002-00387.

Que la mencionada solicitud cumple con 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 veintisiete de octubre de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

La actora es la sociedad PHARMACEUTICALS INC.

Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio y como tercero interesado a la sociedad BAYER AG.

2. Determinación de los hechos relevantes.**2.1. Hechos.**

Señala el consultante que, el 12 de enero de 2001 la sociedad BAYER AG solicitó el registro del signo "XAROCID" (nominativa) para distinguir "*preparaciones farmacéuticas, substancias, preparaciones y reagentes para uso médico*", contemplados en la clase 5.

El 10 de abril de 2001, la sociedad MERREL PHARMACEUTICALS INC., presentó oposición contra la señalada solicitud, pues considera que "XAROCID" es confundible con su marca "TARGOCID", la cual está registrada en la misma clase 5.

Sin embargo, la oposición se declaró infundada y se consideró que "XAROCID" y "TARGOCID" no eran confundibles, por lo que mediante Resolución 35619 del 30 de octubre de 2001, se otorgó el registro solicitado.

El 17 de enero de 2002 MERREL PHARMACEUTICALS INC. presentó recurso de reposición y en subsidio recurso de apelación. Al resolverse los recursos de reposición y de apelación mediante las Resoluciones 02485 de 30 de enero de 2002 y 13278 de 30 de abril de 2002, respectivamente; se confirmó la decisión de otorgar el registro de "XAROCID".

2.2. Fundamentos de la demanda.

El demandante alega que hubo violación de los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Señala que las marcas "XAROCID" y "TARGOCID" son similares en los aspectos fonético, ortográfico y visual; pues tienen el mismo número de sílabas, la raíz es parecida, usan las mismas vocales, la desinencia es idéntica, etc.

Insiste en que "XAROCID" no es distintiva, pues es confundible con "TARGOCID" más aún porque protegen productos similares y crearía confusión en el público consumidor.

2.3. Contestación a la demanda.

En el expediente sólo consta la contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia; la cual defiende la legalidad de sus actos administrativos, e insiste en que conside-



ra que "XAROCID" cumple con los requisitos de registrabilidad y que realizado el cotejo marcario, se aprecia que no es confundible con "TARGOCID".

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, procede la interpretación solicitada de los artículos 134, 135 en su literal a), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

DECISIÓN 486

Artículo 134

"A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) los sonidos y olores;*
- d) las letras y los números;*
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores".

Artículo 135

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no pueden construir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

(...)"

Artículo 136

"No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, 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 causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)"

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

La marca ha sido definida por el artículo 134 de la Decisión 486 como: *"Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado"* y señala que: *"Podrán registrarse como marca los signos susceptibles de representación gráfica"*.

Este Tribunal ha manifestado que *"En base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras,*



símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, colores o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en esta definición, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que de lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: ‘... es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva’. (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). Por su parte Ricardo Metke Méndez sostiene que ‘Los requisitos de la distintividad y de la perceptibilidad que establecía expresamente la Decisión 344, se encuentran implícitos en la definición ...’.” (Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Baker & McKenzie, Medellín, Colombia, septiembre 2001, p. 57) (Proceso 148-IP-2003. marca: HERBAMIEL NATURE’S BLEND G.O.A.C. N° 1.080 de 9 de junio de 2004)

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).

Si el signo que se pretende registrar como marca no cumple los requisitos anteriormente señalados, no podrá ser objeto de registro, según lo establece el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486.

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES Y RIESGO DE CONFUSION. REGLAS DE COMPARACION.

El literal a) del artículo 136 prohíbe registrar como marca aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma tal 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 misma, pueda inducir a los consumidores a error. La razón es evitar que se vulnere el derecho de un tercero al registrar signos idénticos o semejantes a los suyos; y de esta manera garantizar la función principal de la marca, cual es la de distinguir los productos o servicios de un comerciante de los de similares características del competidor con el propósito de que no se genere confusión entre ellos.

La confusión en materia marcaria puede obedecer a la incapacidad de un signo para distinguir los productos o servicios que ampara, de otros que puedan inducir al consumidor a error. Este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión de los signos entre sí y los productos o servicios que cada uno 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). Cabe resaltar que la sola existencia del riesgo de confusión basta para que se configure la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136.

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 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. 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.

Para determinar si existe o no semejanza entre los signos en conflicto es necesario realizar una comparación de sus elementos fonético, gráfico y conceptual.

Este Tribunal ha determinado que la similitud visual o gráfica 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.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Para 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.

III. MARCAS FARMACÉUTICAS

Cuando las marcas en conflicto buscan amparar productos pertenecientes a la clase 5, deberá



realizarse un examen más prolijo para evitar el riesgo de confusión que el realizado a otras marcas que protegen productos o servicios que se encuentran en clases diferentes con el fin de proteger la salud de los consumidores. Este Tribunal ha insistido en: *“las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”*. (Proceso N°. 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 594 de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN).

En consecuencia *“al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error de solicitar el producto”* (Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C. N° 997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). El examinador deberá actuar con la debida diligencia al examinar estos signos, antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta que se trata de productos sensibles a la salud del consumidor.

Sim embargo para el cotejo de las marcas farmacéuticas, se ha manifestado en este Tribunal que, *“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 señalado [del análisis en conjunto], 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’ (Proceso N° 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329 de 9 de marzo de 1998 marca: DERMALEX)”*.

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

CONCLUYE:

Primero: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el

mercado, además deberá ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no estar incurrido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Segundo: 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, o que estén destinados a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Tercero: 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 deberá considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, y los que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial.

Cuarto: En lo que respecta a productos farmacéuticos, dado que corresponden a productos de delicada aplicación, y que el confundir un producto farmacéutico con otro puede causar daños irreparables en la salud del consumidor; es recomendable aplicar, al momento del análisis de las marcas que las distinguen, un criterio riguroso, buscando el prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificados.

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 N° 143-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a, y 83, literales a) y d), 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 de los artículos 83, literal e, y 84 eiusdem. Parte actora: sociedad EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. Caso: marca "BONITO + grafica". Expediente Interno N° 8066 ML.

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

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en "los Arts. 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y d) de la Decisión 344; y, Arts. 134, 136 literales a) b) d) y h); y 228 de la Decisión 486", formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente (e), Dr. Víctor Terán Martínez, y recibida en este Tribunal en fecha 15 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 el mandatario especial para los asuntos de la Propiedad Industrial de la empresa EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A., se desprende que "El 16 de noviembre de 1999 ... a nombre de EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A., presenté observación en contra de la solicitud de registro e inscripción de la denominación BONITO + GRAFICA ... solicitud presentada el 31 de agosto de 1999 por la empresa PROHIGIE C.A"; que "El fundamento principal de la observación fue que mi representada tiene registrada, inscrita y en uso constante desde hace muchos años en el Ecuador y en otros países, marcas de fábrica, de servicios y nombres comerciales con el nombre 'BONITA' "; que "La empresa PROHIGIE C.A., pretende registrar en el Ecuador la marca



BONITO + GRAFICA y obtener ventaja y éxito comercial utilizando esta palabra que es famosa y de renombre en el País y a nivel mundial”; que “El señor Director Nacional de Propiedad Industrial el 01 de agosto del 2000, dictó la Resolución No. 977802 ... mediante la cual rechazó la observación/oposición interpuesta por la Compañía EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. y aceptó el registro de la denominación BONITO + GRAFICA”; y que “Con fecha 07 de septiembre del año 2000, mi Representada presentó el correspondiente Recurso de Reposición ante el mismo Director Nacional de Propiedad Industrial, quien con fecha 30 de octubre del año 2000 dictó la resolución No. 977940 ... con la cual ratifica el contenido de la resolución No. 977802 y rechazó el recurso presentado”.

1.2. Cuestión de derecho

El consultante informa que, a juicio del actor, “la marca BONITO + GRAFICA que se pretende registrar, no es solo semejantes, sino idénticos (sic) a la marca BONITA Y BONITA DISEÑO DE ETIQUETA, únicamente cambia el género gramatical, y su inscripción induciría al consumidor a errores y confusión”.

El actor alega en su demanda que “La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, no realizó el cotejo marcario conforme debe ser, ya que existe total identidad entre estas dos marcas, lo que provocará error y confusión entre éstas al público consumidor”; que al “conceder el registro en cuestión, está pasando por alto la indiscutible e innegable reproducción total del nombre de las marcas registradas por parte de la Observante, sobre las que se han concedido derechos de uso exclusivo con anterioridad”; que “en el derecho marcario existe también el ‘riesgo de asociación’, entendiéndose que el riesgo de asociación es una consecuencia del riesgo confusionista, donde el consumidor, no adquiere un producto o servicio por otro, sino que por la creencia errónea que se deriva del parecido de las marcas, asume que son productos de un mismo origen empresarial con gran calidad, factores estos que condicionan su elección”; que la Administración “ignora y desconoce la evidente identidad entre los signos confrontados; pues, BONITA y BONITO, no son sólo semejantes, sino idénticos ya que únicamente cambia el género gramatical; y, esta característica sí influye en el público consumidor, ya que induce a confundir una marca con otra, con los consecuentes perjuicios no sólo en el ámbito econó-

mico y comercial sino en el prestigio y notoriedad alcanzados por las marcas registradas por mi Representada; lo cual es de conocimiento general, ya que los productos que comercializa Exportadora Bananera Noboa S.A., identificados con las marcas BONITA y BONITA DISEÑO DE ETIQUETA, sobrepasan las fronteras nacionales; y, las Leyes que rigen la Propiedad Industrial en el Ecuador, otorgan tutela especial a las marcas notorias frente a signos semejantes o idénticos, sin atender los productos o servicios a los cuales vayan a aplicarse; y, así lo establecían claramente los Arts. 83, literales a) y d) de la Decisión 344 ...”.

Asimismo, indica el actor que “la denominación BONITO + GRAFICA solicitada por PROHIGIE C.A. ... no poseía el requisito de distintividad que establecía el Art. 81 de la Decisión 344 ...”; solicita a la instancia consultante que “se dignen resolver conforme mandan las normas legales de la materia, esto es, realizando el cotejo de los signos en controversia, BONITA y BONITO, en su conjunto, de modo sucesivo, no simultáneo, atendiendo más a las semejanzas que a las diferencias”; y alega que “uno de los intangibles de mayor valor de la COMPAÑÍA EXPORTADORA (sic) BANANERA NOBOA S.A., son sus marcas, que como tengo dicho han adquirido notoriedad, prestigio, debido a la seriedad comercial en el cumplimiento de sus compromisos, a la calidad de sus productos, al éxito en su esfuerzo diario, su acierto en la organización empresarial, el espíritu de captación de su clientela y todo lo que una empresa construye a través de largos años para alcanzar fama y prestigio con sus marcas”.

2. Contestación a la demanda

2.1. Afirma el consultante que, según la delegada del Procurador General del Estado, “corresponde a los representantes legales, directores, síndicos, asesores jurídicos o procuradores judiciales de las instituciones que gozan de personalidad jurídica, ejercer el patrocinio legal; siendo además, responsables en forma civil, administrativa y penal del cumplimiento de esta obligación”.

2.2. Informa también el consultante que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual “niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, se ratifica en la resolución que se impugna”.



2.3. Agrega el consultante que el Director Nacional de Propiedad Industrial opuso las siguientes excepciones “negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda”.

En su escrito de contestación a la demanda, el Director Nacional de Propiedad Industrial, del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, argumenta que “PROHIGIE C.A. solicitó el registro de la marca de fábrica denominada BONITO + GRAFICA ... para proteger productos de la clase internacional No 16”; que “EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A., presentó observación fundamenta su demanda en el hecho que su representada tiene registradas en el Ecuador las marcas BONITA NUEVO DISEÑO DE ETIQUETA, BONITA y BONITA Y DISEÑO DE ETIQUETA ... y protegen productos de las clases internacionales 29, 30, 31, 32, y 35, respectivamente. Si comparamos las denominaciones, desde el punto de vista fonético, auditivo podemos apreciar que son diferentes, la denominación solicitada se compone de elementos ortográficos fonéticos, auditivos y visuales diferentes que la marca de la contraparte, la impresión que imprime cada marca es susceptible de apreciarse sin encontrar semejanzas entre las mismas, ya que cada una se diferencia, debido a lo cual en ningún momento el público consumidor se encontrará en peligro de confundirse en la elección de los productos que cada marca protege, lo que determina que la marca de la compañía observante es estructuralmente diferente, de tal forma que la marca solicitada es lo suficientemente susceptible de registro, pues cumplía los requisitos exigidos por el Art. 81 de la Decisión 344 ... y no contravenía lo que disponía el Art. 83 literal a) ...”; y que “Las marcas enfrentadas tienen entre sí un contenido conceptual distinto que se aprecia indiscutiblemente; las palabras BONITO y BONITA, ofrecen un significado distinto, por lo que no puede darse el riesgo de asociación y dilución de la fuerza distintiva de la marca registrada, no podemos desde ningún punto de vista hablar de riesgo de confusión cuando las denominaciones son diferentes que le permiten compartir el mercado pacíficamente, sin perjudicarse mutuamente; además no existe posibilidad de confusión o asociación, ya que protege (sic) productos distintos y están dirigidos al público consumidor radicalmente distinto y se comercializan por diferentes canales de distribución”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en “los Arts. 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y d) de la Decisión 344; y, Arts. 134, 136 literales a) b) d) y h); y 228 de la Decisión 486”;

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

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

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 13 y 14 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, y visto que la solicitud de registro como marca del signo “BONITO + grafica” ocurrió en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues fue presentada el 31 de agosto de 1999, el Tribunal estima que, de las normas invocadas por el consultante, procede la interpretación de las previstas en los artículos 81, 82, literal a), y 83, literales a) y d), de la Decisión en referencia, y también, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, la interpretación de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal e, y 84 *eiusdem*.

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

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

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



dos 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;

(...)

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 peticionario 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 peticionario 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 aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo

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

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en la Decisión.



Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el *ius superveniens* se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso de autos, bien en lo que concierne a los requisitos para el registro de un signo como marca, bien en lo que concierne al trámite de la solicitud correspondiente.

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

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

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

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

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

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

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

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



prevé en forma expresa; además, el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento de dicho registro a todo signo que no pueda ser considerado como marca por no cumplir con los citados requisitos.

III. De las marcas denominativas y mixtas

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

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

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

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

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

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

IV. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva.

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

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

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

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa,



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

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

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

Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro. La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, de 30 de marzo de 1998, publicada en la

G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”). Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

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

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

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

Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de



junio de 1999 ... Caso Lloyd)" (BERCOVITZ, Alberto: "Apuntes de Derecho Mercantil", Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

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

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

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

Asimismo, el solicitante deberá considerar, 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 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.

En este supuesto, y a fin de verificar si existe o no semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además,

podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro y los amparados por la marca ya registrada. A propósito del juicio sobre la semejanza entre dichos productos, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En segundo lugar, es pertinente la utilización de criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; op.cit., pp. 242 y ss.).

En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto.

Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente N° 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17



de octubre de 1996, caso "LISTER", y reiterada en las sentencias correspondientes a los expedientes N° 30-IP-2000, del 1° de septiembre de 2000, caso "AMERICAN BRANDS (mixta)"; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso "MAXVALL"; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso "DIPLOMATICO"; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso "ACERO DIAMANTE + gráfica"; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso "ALLEGRA"; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso "ECOGEL"), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313, dejó establecido que: "El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos. Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 ... la limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la 'clase del nomenclator' a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la 'especialidad' sólo en referencia a la 'clase' del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos ... Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se 'evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error'; y en base de esa misma disposición comunitaria con 'una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error' (ALEMÁN, Marco Matías: *Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios*"; Bogotá, Top Management, p. 90)".

En cambio, en el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la naturaleza del producto en cuestión y de la clase a que

pertenezca, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.

V. 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 bienes 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 estén destinados los bienes o servicios correspondientes.

Se reitera que, 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 insiste por ello en 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.

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, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso "HERMES").

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 conoci-

da, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

VI. De la marca débil

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

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

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

CONCLUYE

1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se



exigen para el otorgamiento del registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

- 2º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 *eiusdem*.
- 3º 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.
- 4º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

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

- 5º A fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante

tomará en cuenta su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los amparados por la marca ya registrada. A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

- 6º 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.

- 7º El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto o servicio, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso



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

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.