



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 147-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. Actor: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. Marca: "KEY" (nominativa). Proceso interno N° 2003-00195 (9021)	1
Proceso 150-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 71, 72 literal h), 73 literales a), d) y e), 82, 84 y 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, de la República del Ecuador. Interpretación de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES LIMITADA, INCOCO. Marca: "ALBERTO VO5 y etiqueta". Proceso interno N° 2372-LRO	9
Proceso 151-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 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. Interpretación de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: L'OREAL. Marca: "SENSI" (nominativa). Proceso interno N° 2003-00070 (8781)	19
Proceso 152-IP-2004.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que da lugar a la interpretación de oficio de los artículos 56 y 58 literal c) de la Decisión 85 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2001-00362 (7579). Actor: "LLOREDA S.A." Marca: "RIQUÍSIMO"	29

PROCESO 147-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. Actor: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. Marca: "KEY" (nominativa). Proceso interno N° 2003-00195 (9021).

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

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-



ministrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera de Estado, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 26 de octubre del año 2004, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 17 de noviembre del 2004.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Partes

Actúa como demandante la firma LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., siendo demandada la Nación colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Se considera como terceros interesados en el proceso, a las sociedades BAYER AG y HOECHST MARION ROUSSEL.

1.2 Actos demandados

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., mediante apoderado pide que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

- N° 20347, de 27 de junio del 2002, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió declarar infundadas las oposiciones formuladas por las sociedades HOECHST MARION ROUSSEL y LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. y, concedió registro para la denominación "KEY" (nominativa), como marca destinada a amparar productos de la Clase Internacional 5, solicitado por la sociedad BAYER AG, argumentado que esa denominación no está comprendida en la causal de irregistrabilidad señalada por el artículo 136 literal a) de la Decisión 486;
- N° 34809, de 29 de octubre del 2002, emitida por la misma Dependencia, la cual, al resol-

ver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución inicial confirmó, en todas sus partes, la decisión en ella concretada; y,

- N° 42091, de 26 de diciembre del mismo año, emitida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), de la misma Superintendencia, quien al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución N° 20347.

Solicita adicionalmente la actora, que a título de restablecimiento de su derecho se ordene a la mencionada Superintendencia, que niegue el registro de la marca solicitada por BAYER AG y que, en consecuencia, proceda a cancelar el certificado N° 259.772.

1.3 Hechos relevantes

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

a) Los hechos

- El 4 de junio del 2001, la sociedad BAYER AG presentó solicitud para obtener registro del distintivo "KEY" (nominativa), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.¹
- El 30 de julio del mismo año, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 506, siendo presentadas oposiciones a la misma por parte de las sociedades LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. y HOECHST MARION ROUSSEL.
- El 27 de junio del 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución N° 20347, por medio de la cual declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. y concedió registro para la marca "KEY" (nominativa).

¹ **Clase 5.-** Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.



- El 26 de julio del 2002, la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución emitida.
- El 29 de octubre del mismo año, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, mediante Resolución N° 34809 por la cual confirmó la resolución N° 20347.
- El 26 de diciembre también del 2002, la Superintendencia de Industria y de Comercio, al resolver el recurso de apelación por medio de Resolución N° 42091, confirmó igualmente lo decidido en la Resolución inicial.

b) Escrito de demanda

La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., constituida bajo las leyes de Colombia, manifiesta por intermedio de apoderado, que el 4 de junio del 2001 la sociedad BAYER AG presentó solicitud para el registro de la denominación "KEY" (nominativa), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional N° 5, respecto de la cual fueron presentadas observaciones por parte de las sociedades HOECHST MARION ROUSSEL y LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.; sin embargo, la mencionada Superintendencia concedió el registro solicitado al considerarlas sin fundamento.

Argumenta, en lo sustancial, que con esa actuación se violó los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, expresando que "...las resoluciones cuya nulidad se solicitó fueron expedidas con violación de la norma; interpretación indebida, por cuanto el signo solicitado para registro KEY, es similarmente confundible con la marca OKEY, perteneciente a la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., y es idéntica la naturaleza de sus productos; igualmente, el signo KEY no puede ser registrado como marca, debido a que no cumple con el requisito esencial de distintividad, que le permite identificar productos en el mercado de los idénticos o similares de otros empresarios."

En apoyo de sus argumentaciones refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 4-IP-94 y 15-IP-96.

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Sostiene, en lo principal, la legalidad de las actuaciones impugnadas, ya que "...el fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaría".

Alude antecedentes jurisprudenciales sentados por este Tribunal en los procesos 15-IP-96 y 14-IP-98, relativos a los requisitos que debe cumplir un signo para ser considerado como marca.

Respecto de la causal de irregistrabilidad establecida por el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, expresa que "...se realizó un examen de registrabilidad concienzudo, observando detenidamente la distintividad inherente con la que debe contar el signo y atendiendo además sus (sic) registrabilidad frente a derechos de terceros."

Afirma que el fundamento legal de los actos administrativos acusados "...no es nulo, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante."

d) Terceros interesados

Cabe precisar, que no obran del expediente recibido, intervenciones de los terceros interesados en esta causa, los cuales, según así se expresa en el Oficio N° 1630, de 6 de octubre del 2004, "no contestaron la demanda."

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

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del



Estatuto de este Tribunal pues, en efecto, la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por dicho artículo, ya que se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Respecto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir los argumentos formulados por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

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

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio N° 1630, de 6 de octubre del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la cual este Tribunal procede a atender el requerimiento en los términos formulados, luego de haber constatado que la solicitud referente al registro de la marca "KEY" (nominativa) ha sido presentada, como ya se dijo, el 4 de junio del 2001, esto es, en vigencia de la Decisión 486.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

Los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISION 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 alguna forma o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 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;"

4. CONCEPTO DE MARCA

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como *"cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica"*.

Clases de marcas

La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo.

En el marco de la Decisión 486 se puede sin embargo constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a las enunciadas, como



los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc.

Este Tribunal considera conveniente, con carácter meramente ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas denominativas por corresponder a la clase a la cual se pertenecen los distintivos en conflicto.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

Estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

5. LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UNA MARCA

En el artículo 134 de la Decisión 486 se define a la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., 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 del 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 pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica, juntamente con la distintividad, son los requisitos expresamente

exigidos en la Decisión 486 como elementos de una marca.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO

La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.²

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

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una

² **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



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

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

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

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

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

7. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO

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

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

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

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

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”³.

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

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

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

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

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

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que

³ BREUER MORENO, Pedro C. *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.



el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

"La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos".⁴

8. PRODUCTOS DE LA CLASE 5ª DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE NIZA

Cuando se presente una solicitud de registro marcario para la protección de bienes comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza que, entre otros, involucra productos farmacéuticos, el juez competente deberá realizar un examen exhaustivo, a fin de establecer la existencia o no del riesgo de confusión, ya que esos productos se destinan a la protección de la salud de los consumidores y son de especial cuidado.

El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos por cierto especiales, a los que el Tribunal se ha referido ya en varios procesos. En el proceso 13-IP-97, por ejemplo, ha dicho:

"En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

"Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas "este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación" (Jesús Gómez Montero, "Revista General de Derecho", Valencia-España, Octubre-Noviembre 1993, Pág. 10389)."

⁴ **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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

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

"Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales. Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso."⁵

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

Con base en los fundamentos expuestos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y, reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confir-

⁵ **Proceso 48-IP-2000**, sentencia de 28 de julio del 2000, G.O. N° 594 de 21 de agosto del 2000, marca: "BROMTUSSIN". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



mará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

2. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
3. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar los distintivos en cotejo.
4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.
5. Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada utilización, casos en los que un error en su identificación puede causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por tanto, es recomendable en estos casos aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que evite

confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza delicada de los productos por ellas identificados.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N° 2003-00195 (9021), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.



PROCESO 150-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 71, 72 literal h), 73 literales a), d) y e), 82, 84 y 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, de la República del Ecuador. Interpretación de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES LIMITADA, INCOCO. Marca: "ALBERTO VO5 y etiqueta". Proceso interno N° 2372-LRO.

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

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

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 29 de octubre del año 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 17 de noviembre del 2004.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Partes

Actúa como demandante la firma INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES LIMITADA, INCOCO, siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y, el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

Se considera como tercero interesado en los resultados de en este proceso, a la firma ALBERTO – CULVER COMPANY.

1.2 Acto demandado

La interpretación se plantea en razón de que la firma INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES

LIMITADA, INCOCO, solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI:

N° 0945669, de 16 de agosto de 1995, mediante la cual la mencionada Dependencia rechazó el registro solicitado para la denominación "ALBERTO VO5 (y etiqueta)", como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional N° 25, con base en la existencia de la marca "ALBERTO VO5 (y etiqueta)" registrada a nombre de la firma ALBERTO - CULVER COMPANY, destinada a amparar productos de la clase internacional N° 3.

1.3 Hechos relevantes

Del expediente remitido por el mencionado Tribunal Distrital consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

a) Los hechos

- En el año 1992, la firma INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES LIMITADA, INCOCO., presentó solicitud para obtener registro de la denominación "ALBERTO VO5 y etiqueta", como marca destinada a amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.¹
- Publicado el extracto de esa solicitud, la firma ALBERTO – CULVER COMPANY, en fecha 27 de septiembre de 1993, presentó observación contra el registro solicitado, con base en la marca de su propiedad "ALBERTO

¹ Clase 25.- Vestidos, calzados, sombrerería.



VO5 y etiqueta”, destinada a amparar productos de la Clase Internacional N° 3.²

- El 16 de agosto de 1995, el Director Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución N° 0945669, por medio de la cual rechazó el registro para la denominación “ALBERTO VO5 y etiqueta”, al considerar la posibilidad de confusión con la marca “ALBERTO VO5 y etiqueta” ya registrada, tanto en los medios comerciales como en el público consumidor.

b) Escrito de demanda

La firma INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECIONES LIMITADA, INCOCO, constituida bajo las leyes de la República de Colombia, por intermedio de apoderado manifiesta que presentó solicitud para el registro de la denominación “ALBERTO VO5 y etiqueta”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional N° 25, respecto de la cual fue presentada observación por parte de ALBERTO CULVER COMPANY, con fundamento en la marca “ALBERTO VO5 (y etiqueta)” de su propiedad, para amparar productos de la clase internacional 3 y que, en consecuencia, el Director Nacional de Propiedad Industrial decidió negar el registro solicitado, al considerar que la denominación ALBERTO VO5 se encuentra afectada por la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

Afirma que la Resolución impugnada es ilegal, “...por cuanto la marca solicitada está registrada por su representada en Colombia, que la marca solicitada es distintiva por lo cual no causaría confusión en el público consumidor...”

Expresa, además, que “...es evidente y claro que la marca solicitada a nombre de mi representada cumple con el requisito esencial de ser novedosa en virtud de que la marca ‘ALBERTO VO5’, que se afirma ser de propiedad de ALBERTO-CULVER COMPANY, no ha sido empleada para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional N° 3, sino en la Clase Internacional N° 25”.

² **Clase 3.-** Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

Manifiesta, por otra parte, que “...la Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial no ha sido motivada, pues no expresa concretamente los fundamentos de hecho y de derecho que la justifiquen.”.

c) Contestaciones a la demanda

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

1. Niega pura, simple y llanamente de los fundamentos de hecho y de derecho de aquélla.
2. Defiende la legalidad y validez de la resolución impugnada, por guardar conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
3. Solicita se rechace la demanda.

El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca da contestación oponiendo las siguientes excepciones:

1. Legalidad y validez de la resolución impugnada ya que guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial.
2. Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de la demanda, por no estar apegados a la Ley ni a la realidad.

El Procurador General del Estado contesta la demanda oponiendo también las siguientes excepciones:

1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
2. Improcedencia de aquélla y legalidad de la resolución por cuanto proviene de autoridad competente y está debidamente motivada de acuerdo a los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literales a), b) y d) de la Decisión 344.
3. Falta de derecho del actor para deducir la demanda.
4. Caducidad del derecho y prescripción de la acción.

Solicita adicionalmente que se rechace la demanda.



La firma **ALBERTO CULVER COMPANY**, constituida como tercero beneficiario del acto impugnado, al contestar la demanda presenta a su vez las siguientes excepciones:

1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
2. Improcedencia de aquélla.
3. Legalidad de la resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial.
4. La resolución en mención toma en cuenta que ya existe registrada por más de 35 años la marca "ALBERTO VO5" en el Ecuador.
5. Que la marca solicitada induciría al público consumidor a confusión, dada la similitud de las marcas.
6. Que la marca solicitada es idéntica a la marca ya registrada por Alberto Culver Company.

Concluye solicitando que "...se rechace el recurso propuesto por INCOCO en contra de la resolución número 0945669, de 23 de agosto de 1995 (sic), mediante la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial no sólo que hace prevalecer los legítimos derechos del auténtico titular de la marca ALBERTO VO5, sino que también defiende el derecho del público consumidor a poder identificar e individualizar los productos que adquiere sin que resulte confundido."

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

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La interpretación prejudicial ha sido formulada, según así se manifiesta, con base en lo dispuesto por los artículos 123 y 124 del Estatuto de este Tribunal. A pesar de esta impresión, el Tribunal observa que, la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pues en ella se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, se refiere la causa interna que la

origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

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

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Tribunal Nacional compareciente ha solicitado de este Organismo, por medio de oficio N° 555-TDCA-1S, de 18 de octubre del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a), d) y e); y 95 de la Decisión 344; no obstante el pedido formalizado, este Organismo Comunitario ha podido verificar, que la solicitud correspondiente al registro de la denominación ALBERTO VO5 (etiqueta), ha sido presentada en el año 1992. Consecuentemente, dicha solicitud ha sido radicada, sin lugar a dudas, en vigencia de la Decisión 313 y no de la Decisión 344.

Por lo expuesto, este Tribunal considera, según así lo ha venido determinando en su jurisprudencia, que la interpretación prejudicial solicitada debe corresponder, en este caso, a los artículos 71, 72 literal h), 73 literales a), d) y e), 82, 84 y 85 de la Decisión 313. Estima conveniente, por otro lado, extender dicha interpretación, de oficio, a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma relacionada con los actos administrativos materia de la controversia; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organismo Jurisdiccional.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

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

DECISION 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:

(...)

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

(...)

“**Artículo 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”.

(...)

“**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 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 82.-** Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada.”

(...)

“**Artículo 84.-** Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en las causales del artículo anterior, previa notificación, se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables para que presente sus alegatos, de estimarlo conveniente, vencido el cual la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución motivada.”

“**Artículo 85.-** Vencido el plazo establecido en el artículo 82, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”.

DECISION 344

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

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”.



4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA

Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organismo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por constatar que la solicitud de registro de la denominación "ALBERTO VO5 y etiqueta" fue presentada, como ha sido ya dicho, en el año 1992, en vigencia plena de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Al respecto este Tribunal ha sostenido:

"Como se ha manifestado en reiteradas ocasiones, 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 lo tanto, tenemos que toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, y señala que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido. En consecuencia, la norma andina contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a todo efecto futuro del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, esto es, al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de dicho derecho."³

Los conceptos antes expuestos se apoyan también, en lo establecido por el inciso segundo del

artículo 126 del Estatuto del Tribunal, que expresa que *"en su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto."*

5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO

Del artículo 71 de la Decisión 313, inciso segundo, se desprende el concepto de marca, término éste entendido como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

Las condiciones o requisitos que intrínsecamente debe reunir un signo para ser registrable, se encuentran determinados en dicho artículo, los que por cierto son los mismos consagrados en el artículo 81 de la Decisión 344 solicitado, esto es: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, conceptos todos que han tenido amplio desarrollo en la jurisprudencia que viene siendo sentada por este Tribunal.

a) Perceptibilidad

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

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

b) Distintividad

El artículo 71 de la Decisión 313 se refiere también a la distintividad, considerada caracte-

³ **Proceso 29-IP-2003**, sentencia del 4 de junio del 2003, G.O. N° 952, de 22 de julio del 2003. Marca: **"POPS (mixta)"**. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



rística y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

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

c) Susceptibilidad de representación gráfica

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

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

6. EXCEPCIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Denominaciones que pueden producir engaño

El artículo 72 literal h) de la Decisión 313 señala que no podrá ser registrado como marca, el signo que pueda engañar a los medios comerciales, entre otros aspectos, acerca de las características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o del servicio respectivo.

El propósito de esta prohibición es evitar la confusión o el engaño, puesto que lo que se persigue es "que el signo que se pretenda registrar como marca, pueda cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto o servicio, de suerte que no se confunda con otros".⁴

⁴ **Proceso 3-IP-90.** Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo II, Pág. 119.

El referido literal del artículo 72, así como el artículo 73 de la aludida Decisión, establecen causales de irregistrabilidad y guardan estrecha relación entre sí, puesto que ambas buscan evitar el engaño y el error por parte del consumidor, frente a dos marcas similares o idénticas que distinguen productos o servicios de la misma clase. Esto implica, muy claramente, la prohibición para otorgar un registro marcario, no sólo porque exista una marca ya registrada, sino porque exista "una solicitada para registro", reivindicándose, por esa vía, el principio de PRIORIDAD que ampara a la primera solicitud frente a las posteriores; o sea, "primero en el tiempo primero en el derecho".

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO

La confundibilidad con signos idénticos o semejantes

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los 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 productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error", conforme así lo estableció, en su oportunidad, el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, objeto de la presente interpretación prejudicial.

La confusión como causal de irregistrabilidad de la marca, que se contempla en la aludida norma, entre otras, está dirigida a proteger tanto al consumidor por razones de interés general, para que no se vea inducido a error, como al productor, para garantizarle la identificación del producto que introduce al mercado.

La confusión puede producirse en tres aspectos: el visual o gráfico, el auditivo y el ideológico, resultando en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza:

Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquella es la que "deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica



o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”⁵. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

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

En todo caso, determinar si entre dos signos existe confusión que pudiera darse por el uso de los mismos constituye un aspecto librado a la decisión de la administración o del juzgador, a quienes les corresponde proceder en armonía con los criterios expuestos, mediante actuaciones en ningún caso arbitrarias y, apoyadas, complementariamente, con las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido para efectos de precisar el grado de confundibilidad.

La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido

La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de “difusión” y de “reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.

El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición, como ha sido dicho al inicio, para la inscripción de signos que “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 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”.

Como consecuencia de la aludida protección, el signo que resulte engañoso para los medios comerciales o para el público es irregistrable, señalándose además que si bien dicho literal consagra tal protección, la notoriedad no obstante es un hecho que debe ser probado, estableciendo la doctrina los elementos que sirven para medir tal circunstancia.

Confusión con la marca notoriamente conocida

El literal e) del mismo artículo 73, determina, por su parte, que no podrán registrarse como marca los signos que “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”.

En este contexto, el Tribunal ha enfatizado en sus pronunciamientos, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la identidad.

Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este ámbito, así mismo, con la mayor precisión posible.

⁵ OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153.



La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de ella se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de notoriedad.

Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, de aquéllos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

8. CONEXION COMPETITIVA DE PRODUCTOS

En recientes sentencias dictadas por este Tribunal, al referirse a la conexión competitiva que se da entre productos, se ha señalado que:

“El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias:

- “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator
- b) Canales de comercialización
- c) Medios de publicidad idénticos o similares
- d) Relación o vinculación entre productos
- e) Uso conjunto o complementario de productos
- f) Partes y accesorios
- g) Mismo género de los productos
- h) Misma finalidad
- i) Intercambiabilidad de los productos”.⁶

Este Tribunal ha considerado que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos.

⁶ **Proceso 41-IP-2001**, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”. Ver también: **Proceso 08-IP-95**, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996, **JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.

Se debe recalcar que lo transcrito, se encuentra ligado íntimamente al grado de atención del consumidor, tomando en cuenta “a quién” se atribuye la posibilidad de confusión. De esta forma, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, el que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio.

9. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO: Observación, examen, concesión o denegación del registro y debida motivación

La norma comunitaria determina los trámites que para la aprobación o el rechazo de un registro deberán ser cumplidos, a los fines de que la actuación administrativa no se encuentre viciada de nulidad. Entre ellos, la Decisión 313 establece la obligación de publicar el extracto de la solicitud, a los efectos de que puedan ser presentadas observaciones a la concesión de la marca cuyo registro se pide.

El artículo 82 de la Decisión 313 establece que cualquier persona que tenga legítimo interés, puede presentar observaciones a la solicitud de registro de una marca y, tienen legítimo interés quien ostenta el carácter de titular de una marca registrada o quien la ha solicitado, con prioridad en el tiempo con respecto al signo a cuyo registro se opone.

Los casos en los cuales la ley andina dispone que no se tramitarán las observaciones al registro de marcas son: cuando la observación fuere presentada extemporáneamente, cuando se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición del registro de la marca a la cual se observa; y, cuando se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca.

En el evento de que éstas sean presentadas, la Oficina Nacional Competente deberá tramitarlas en los términos y condiciones fijados por los artículos 83 y 84 de la referida Decisión.

De haber sido presentadas observaciones, dicha Dependencia las procesará de conformidad



con lo expresamente establecido por el artículo 84, hasta decidir acerca de la procedencia o no de aquéllas y, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; determinación que deberá ser notificada al peticionario, por medio de resolución debidamente motivada.

Una vez vencido el plazo establecido para la presentación de observaciones, sin que éstas hubieren sido presentadas, corresponderá llevar a cabo el examen de registrabilidad dispuesto en el artículo 85 de la Decisión 313.

Esta obligación de la autoridad nacional competente es insoslayable y no puede estar sujeta a su libre albedrío, pues los artículos 72 y 73 son claros y terminantes y no dejan lugar a interpretaciones caprichosas. Ha sido establecida aquélla, con el objeto de que no puedan ser registradas como marcas las denominaciones que incurran en causales de irregistrabilidad, dejando en claro que este examen responsable y serio, es determinante de la decisión de otorgar o negar el registro. La decisión, en consecuencia, debe ser motivada.

En resumen, el examen de registrabilidad comprende el análisis de cada una de las exigencias impuestas por la norma comunitaria en materia de propiedad industrial, partiendo de los requisitos para el registro de un signo como marca y considerando las causales de irregistrabilidad establecidas por la misma norma.

Debida motivación

Los artículos 84 y 85 de la citada Decisión 313 establecen que sólo una vez cumplidos los requisitos y condiciones previos respectivos, se dará a conocer la decisión que corresponda, mediante resolución debidamente motivada, en la que se expresen los fundamentos en los que se basa la Autoridad para emitirla.

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

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

podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.⁷

La jurisprudencia del Tribunal ha considerado, así mismo, que:

“La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emisor a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían; constituyen su causa y su razón de ser. La motivación se contrae en definitiva a explicar el porqué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermisible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.”⁸

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. De manera constante ha expresado este Tribunal, que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional, para proceder a la interpretación de otras que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto some-

⁷ **Proceso 35-IP-98**, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. N° 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁸ **Proceso 04-AN-97**, sentencia del 17 de agosto de 1998. G.O.A.C. No. 361, del 07 de agosto de 1998.



tido a la competencia del juez nacional; ello, en los términos previstos por el artículo 34 del Tratado de Creación del Organismo.

2. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.
3. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la misma Decisión.
4. Según lo determina el artículo 72 literal h) de dicho Régimen Común, no pueden ser registrados los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación, las características o cualidades o, la aptitud para el empleo de los productos o de los servicios de que se trate, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios.
5. Tampoco son registrables los signos que según lo previsto por el artículo 73, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
6. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.
7. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede pre-

sentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

8. El artículo 73, literal d), de la Decisión 313, establece protección especial para la marca notoria, con el fin de proteger al consumidor y al titular del signo notorio.

La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. La calidad de notoria de una marca debe ser probada por quien la alega.

9. No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro.
10. La Oficina Nacional Competente debe necesariamente realizar el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 313. Dicho examen debe efectuarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.
11. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos o los servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N° 2372-LRO, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del



Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

PROCESO 151-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 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. Interpretación de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: L'OREAL. Marca: "SENSI" (nominativa). Proceso interno N° 2003-00070 (8781).

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

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera de Estado, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 5 de noviembre del año 2004, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 17 de noviembre del 2004.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Partes

Actúa como demandante la firma L'OREAL, siendo demandada la Nación colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Se considera como tercero interesado en el proceso, a la sociedad AVON PRODUCTS INC.

1.2 Actos demandados

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad L'OREAL, mediante apoderado, pide que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

- N° 33743, de 23 de octubre del 2001, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos



de la aludida Dependencia, quien decidió declarar fundada la oposición formulada por la sociedad AVON PRODUCTS INC., con base a la marca SENSING (nominativa) de su propiedad, que ampara productos de la clase internacional N° 3; y negó el registro para la denominación "SENSI" (nominativa), como marca destinada a amparar productos de perfumería pertenecientes también a la Clase Internacional N° 3, solicitado por la sociedad L'OREAL;

- N° 04700, de 19 de febrero del 2002, emitida por la misma Dependencia, la cual, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución inicial confirmó, en todas sus partes, la decisión en ella concretada; y,
- N° 28411, de 30 de agosto del mismo año, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia, quien al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución N° 33743, en cuanto a la negativa del registro solicitado, no obstante lo cual, decide revocar la decisión contenida en el artículo primero de la parte resolutive de la resolución inicial, en cuanto declara fundada la oposición de AVON PRODUCTS INC., declarándola contrariamente infundada al resolver la apelación.

Solicita adicionalmente la actora, que a título de restablecimiento de su derecho se ordene a la mencionada Superintendencia, que conceda el registro de la marca solicitada por L'OREAL.

1.3 Hechos relevantes

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

a) Los hechos

- El 12 de marzo del 2001, la sociedad L'OREAL presentó solicitud para obtener registro del distintivo "SENSI" (nominativo), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase N° 3 de la Clasificación Internacional de Niza.¹

¹ **Clase 3.-** Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

- El 27 de abril del mismo año, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 503, siendo presentada oposición a la misma por parte de la sociedad AVON PRODUCTS INC.
- El 23 de octubre también del 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución N° 33743, por medio de la cual declaró fundada la oposición presentada por la sociedad AVON PRODUCTS INC. y, negó registro para la marca "SENSI" (nominativa).
- La sociedad solicitante del registro interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución emitida.
- El 19 de febrero del 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, mediante Resolución N° 04700 por la cual confirmó la resolución N° 33743.
- El 30 de agosto también del 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de esa Dependencia, al resolver el recurso de apelación por medio de Resolución N° 28411, confirmó igualmente lo decidido en la Resolución inicial, en lo relativo a la negación del registro.

b) Escrito de demanda

La sociedad L'OREAL, constituida bajo las leyes de Francia, manifiesta por intermedio de apoderado, que el 12 de marzo del 2001 presentó solicitud para el registro de la denominación "SENSI" (nominativa), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional N° 3, respecto de la cual fue presentada observación por parte de la sociedad AVON PRODUCTS INC. Expresa, como ya se ha dicho, que la mencionada Superintendencia declaró fundada la oposición presentada y negó el registro solicitado.

Argumenta la violación del artículo 135 literal b) de la Decisión 486, manifestando que "...la palabra SENSI no es una expresión de uso general o necesaria. Para considerarse como tal se requeriría que con la misma se le suministrara al consumidor información directa sobre el producto o sus características, o se le designara o le describiera, hecho que precisamente justificaría



la condición de inaprobable. La palabra SENSI no evoca el producto o una de sus características, no alude de manera inequívoca a la idea de 'sensible', no tiene relación directa con los productos de perfumería o sus características.”.

Sostiene que aunque la marca solicitada comparta varios elementos comunes en su composición ortográfica con la marca ya existente, la coexistencia de éstas no genera confusión al consumidor.

Alude además, en lo sustancial, que la marca SENSI se encuentra registrada en varios países y que se ha obtenido su registro internacional, demostrando así su distintividad.

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Respecto de la supuesta violación del artículo 135 literal b) de la Decisión 486, sostiene que “...ciertamente SENSI es una marca débil, por haberse tornado de uso común, como quedó demostrado al estar incluida en varios registros vigentes de marcas a nombre de distintos titulares en la clase 3. En consecuencia es inapropiable, con carácter exclusivo por una sola persona, por cuanto ello implicaría que la misma monopolizaría el término, cuando el mismo es de uso común.”.

Expresa así mismo, que “...el signo SENSI carece de capacidad distintiva, como a su vez se explicó en precedencia, en consecuencia irregistrable teniendo en cuenta las normas sobre registro de marcas, señaladas en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, que prohíbe el registro de aquellos signos que carezcan de fuerza distintiva.”.

Afirma que “...analizando el punto de confundibilidad, la Administración concluyó que entre el signo SENSI y los signos SENSING (solicitud anterior de marca) y SENSITIF (marca registrada) existe una similitud respecto de las primeras letras, sin embargo, se trata de un término de uso común entre los productos de la clase 3

como se indicó en precedencia, mediante la relación de marcas registradas, a nombre de diferentes titulares, que contienen el término SENSI.”.

En apoyo de sus argumentaciones refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 4-IP-95, 22-IP-96, 28-IP-96, 37-IP-2000 y 65-IP-2001.

d) Tercero interesado

No obran del expediente recibido, intervención del tercero interesado en esta causa, el cual, según así se expresa en el Oficio N° 1752, de 19 de octubre del 2004, “no contestó la demanda.”.

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

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal pues, en efecto, la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por dicho artículo, ya que se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Respecto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir los argumentos formulados por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

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



2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio N° 1752, de 19 de octubre del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la cual este Tribunal procede a atender el requerimiento en los términos formulados, luego de haber constatado que la solicitud referente al registro de la marca "SENSI" (nominativa) ha sido presentada, como ya se dijo, el 12 de marzo del 2001, esto es, en vigencia de la Decisión 486. No obstante, precisa que la interpretación del referido artículo 136, se limitará a únicamente el literal a), disposición específica aplicable al caso controvertido.

Estima procedente el Tribunal, por otra parte, llevar a cabo la interpretación, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organismo Jurisdiccional.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

Los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISION 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 alguna forma o una combinación de colores;

- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores."

"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

"b) carezcan de distintividad;"

(...)

"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;"

4. CONCEPTO DE MARCA

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como *"cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica"*.

La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo.

En el marco de la Decisión 486 se puede sin embargo constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a las enunciadas, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc.

Este Tribunal considera conveniente, con carácter meramente ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas denominativas por corresponder a la clase a la cual se pertenecen los distintivos en conflicto.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras



que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

5. LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UNA MARCA

El artículo 134 de la Decisión 486 define a la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., 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 del 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 pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica, juntamente con la distintividad, son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.

6. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA

a) La distintividad derivada del uso previo del signo

El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que

éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que "carezcan de distintividad".

Al respecto este Tribunal ha sostenido que:

En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios; que "no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad", pues "la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca" (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, "se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada ..." (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).²

La jurisprudencia sostiene, según lo establecido por el párrafo final del artículo 135 de la aludida Decisión, que un signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o el servicio a que se refiera, como consecuencia

² **Proceso 92-IP-2004**, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



de su uso constante y, en tal caso, constituirse en registrable.

El Tribunal ha manifestado al respecto:

“En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos inicialmente impedidos de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva. La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad hubiese sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro.”³

b) La irregistrabilidad de otros signos como marcas:

Signos descriptivos y genéricos

Entre los signos que no pueden ser registrados, sin un análisis previo, encontramos a los signos genéricos y a los descriptivos; entre otros, a los distintivos que designen exclusivamente la calidad, la especie, la cantidad o, comprendan características usuales del producto a ser protegido por la marca.

El Tribunal a este respecto ha señalado:

“La naturaleza de signo descriptivo no es condición *sine qua non* para descalificar *per se* un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la calidad común y genérica de un producto”.⁴

La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la

medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos.

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

En torno a esta clase de signos el Tribunal ha manifestado adicionalmente:

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

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

“Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.”⁵

³ **Proceso 92-IP-2004**, sentencia del 1° de septiembre del 2004. Marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁴ **Proceso N° 7-IP-95**, sentencia de 7 de agosto de 1995. Caso “COMODISIMOS”. G.O.A.C. N° 189, de 15 de septiembre de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁵ **Proceso 22-IP-96**, marca: Expomujer. G.O. N° 265 de 16 de mayo de 1997. Cita el proceso 3-IP-95. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. TOMO V. Pág. 358. 1996.



Las Marcas Débiles

Toda denominación debe tener en su estructura un elemento que la haga distintiva, caso contrario, se constituirá en un signo débil; de ser así, podría ocasionarse una situación de irregistrabilidad. El uso de ciertos gráficos en distintivos que amparen una clase determinada de productos o de servicios, puede también acarrear al signo la característica de "débil" y, será admitido a registro, en tanto no induzca a confusión a los consumidores respecto a marcas previamente registradas. Si este tipo de denominaciones se encuentran acompañadas de algún otro elemento, en el examen de registrabilidad se deberá verificar si aquél tiene un "poder diferenciador" que le brinde la debida distintividad al signo.

En este contexto el Tribunal en sus pronunciamientos ha manifestado:

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

"Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta 'una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ... Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcarriamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan de-

ben ser efectuados con criterio benevolente'. (OTAMENDI, Jorge, op.cit., pp. 191 y 192)."⁶

7. SIGNOS EVOCATIVOS

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

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

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

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

En este mismo sentido, expresó este Tribunal en sentencia anterior que:

"Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones

⁶ **Proceso 1-IP-2004**, sentencia de 10 de marzo de 2004. G.O. N° 1057, de 21 de abril del 2004. Marca: "SPORT SPIRIT". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio.”⁷

8. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO

La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.⁸

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

contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

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

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

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

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

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

9. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO

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

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

⁷ **Proceso 50-IP-2003**, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁸ **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



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

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

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”.⁹

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

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

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

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

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

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma indi-

vidualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.¹⁰

Con base en los fundamentos expuestos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y, reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
2. Como excepción a la prohibición de registro de un signo, éste podrá ser susceptible de ese registro como marca, si el solicitante de aquél lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o de los servicios a los cuales ampara.

En este caso, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado, así como el hecho del reconocimiento del signo como distintivo del producto o del servicio que constituya su objeto, por parte de los respectivos consumidores o usuarios.

⁹ BREUER MORENO, Pedro C. *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

¹⁰ **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



3. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican al consumidor o al usuario, exclusivamente, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

4. Los signos denominativos deben, en su composición, contener elementos con aptitud suficientemente distintiva; tratándose de prefijos o de sufijos, si éstos son de uso común convertirán a la marca en débil.

5. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio que anuncia.

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

6. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486 y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

7. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe observar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar los distintivos en cotejo.

8. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N° 2003-00070 (8781), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

**PROCESO 152-IP-2004**

Solicitud de Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que da lugar a la interpretación de oficio de los artículos 56 y 58 literal c) de la Decisión 85 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2001-00362 (7579). Actor: "LLOREDA S.A." Marca: "RIQUÍSIMO".

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinticinco días del mes de noviembre 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: LLOREDA S.A.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

1.2. El objeto de la demanda.

La Sociedad VELMAR S.A. ACEGRACOL., sociedad fusionada por absorción por LLOREDA GRASAS S.A., solicitó el 20 de mayo de 1988 a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca RIQUÍSIMO, para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

El actor señala que son nulos los actos administrativos contenidos en las Resoluciones N° 7032 y 28008, proferidas por la Jefe de la Divi-

sión de Signos Distintivos, de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante las cuales se niega el registro de la marca RIQUÍSIMO, para la clase solicitada.

La expresión solicitada –afirma– no describe ninguna de las características de los productos que se pretende amparar con la marca. La denominación RIQUÍSIMO no da una idea general de las partes o los productos que está destinada a distinguir, por lo tanto no se trata de una expresión descriptiva.

Tampoco es verdad que los empresarios del mismo sector industrial necesiten de esa palabra para indicar las características de sus productos, pues la palabra en cuestión no es apta para describir datos objetivos de un producto.

El consumidor al percibir la expresión "RIQUÍSIMO" no pensará que la denominación se relaciona con una de las características del producto, sino que sabe y entiende que se trata de una marca y no de un medio de información del producto.

1.3. La contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio, defiende la legalidad de los actos administrativos acusados y expresa que con las resoluciones expedidas no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Normativa Comunitaria Andina.

La administración señala que la expresión solicitada esta incurso en la causal de irregistrabilidad señalada por el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, ya que describe una característica que puede estar presente en los productos comprendidos dentro de la clase 30 que pretende amparar.



La denominación "RIQUÍSIMO" describe una característica de un producto alimenticio, y se refiere a cierta calidad o particularidad que los consumidores buscarían en aquél. Adicionalmente, de otorgarse el privilegio del registro sobre la expresión solicitada, los demás competidores deberían abstenerse de utilizar tal expresión.

2. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

El consultante solicita la interpretación de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344. Sin embargo en consideración a la fecha de la solicitud de registro que fue presentada el 20 de mayo de 1988, se interpretarán los artículos 56 y 58 literal c) de la Decisión 85 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

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

DECISIÓN 85

Artículo 56

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

(...)

Artículo 58

"No podrán ser objeto de registro como marcas:"

(...)

"c) Las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor o la época de la producción de los productos o de la prestación de servicios;"

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."

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 de Creación

4. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: La aplicación de la ley en el tiempo. Requisitos para el registro de marcas. Prohibiciones al registro de marcas. Irregistrabilidad de signos genéricos o descriptivos y registrabilidad de signos evocativos.

4.1. La aplicación de la ley en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable se deben realizar, algunas consideraciones, partiendo de que por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan posteriormente a su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Es claro que no representa una aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Con el propósito de garantizar el respeto a la seguridad jurídica, la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva; el principio de irretroactividad señala que generalmente al expedirse una nueva norma ésta regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados o adquiridos en época anterior a su entrada en vigor.

Los derechos adquiridos son los que pertenecen a su titular y de los cuales nadie puede privarlo, si fueron concedidos en legal forma, o como explica la norma comunitaria en forma válida.



Constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos, el hecho de que la norma sustantiva no tenga efecto retroactivo, sino cuando por excepción se le haya conferido tal calidad.

La doctrina expresa sobre este particular que: *“Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior.”*¹

En el mismo sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha manifestado que *“Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.”*²

En razón de la ultra actividad de la ley, una norma anterior, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que significa que la eficacia de la ley derogada continúa en el futuro para regular o normar las situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio.

Las normas adjetivas, se caracterizan, por tener un efecto general inmediato, lo que significa que se aplican únicamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, para regir las etapas de los procedimientos que se inicien a partir de ese momento.

El conjunto de criterios que se exponen a continuación han sido reiterados en numerosas sentencias, tales como las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se expone una vez más, lo dicho en el sentido de que:

“...toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquella disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva

¹ **MOUCHET Carlos.** “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires 1978. Pág. 278.

² **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 19 de noviembre del 2003. **Proceso N° 114-IP 2003.** Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero del 2004.

cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”.

*“...la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “...tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de ... anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o ... de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.*³

4.2. Requisitos para el registro de marcas.

La marca es un bien inmaterial, que tiene por función principal identificar unos productos o servicios de otros idénticos o similares que se ofertan en el mercado y que tienen un origen empresarial distinto.

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

³ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,** Sentencia de 9 de julio del 2003. **Proceso N° 39-IP-2003.** Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 965 de 8 agosto 2003.



servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.”⁴

Si un signo no es apto para cumplir con tal propósito de distinción, no es susceptible de ser registrado como marca según los preceptos establecidos por el Régimen Común de Propiedad Industrial.

El artículo 56 de la Decisión 85 dispone que sólo pueden ser registrados como marcas “*los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos*”. Todo signo que reúna los requisitos señalados por la norma comunitaria, cumple cabalmente con la función esencial de la marca, permitiendo que un producto o servicio sea reconocido entre otros que se ofrecen en el mercado por sus competidores, evitando que se produzca confusión entre los consumidores.

Es claro que una marca distintiva y novedosa no es susceptible de generar confusión con otros signos registrados.

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

Este Tribunal al respecto ha señalado:

*“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.*⁵

Un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los requisitos exigidos

por el Régimen Común de Propiedad Industrial y al no encontrarse en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en el mismo cuerpo legal. El Juez Consultante debe analizar, si el signo que es objeto de este proceso, cumple con los requisitos establecidos para el registro de marcas y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 85.

4.3. Prohibiciones al registro de marcas.

La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas, las cuales 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 56 de la Decisión 85. El artículo 58 de la Decisión 85, se ocupa, a su turno, de las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en tal norma, el signo no será apto para obtener su registro.

Las causales mencionadas de manera especial protegen el interés público, y por esta razón deben ser observadas por el Órgano Nacional Competente al momento de examinar el signo.

Al respecto el autor español Baylos Corroza señala, 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.*”⁶

Las prohibiciones de carácter relativo, en cambio, se fundamentan en derechos de terceras personas, que podrían verse afectados por la existencia de un nuevo registro de marca.

Un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los requisitos contenidos en la normativa comunitaria y siempre que no incurra en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el mismo cuerpo legal.

En el presente caso el Juez Consultante debe analizar, si el signo solicitado cumple con todos

⁴ BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 14.

⁵ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de julio del 2000, **Proceso N° 46-IP-2000**. Marca: “CAMPO VERDE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594, de 21 de agosto del 2000.

⁶ BAYLOS Corroza Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Segunda Edición. Editorial Civitas, S.A. Madrid 1993. Pág. 827.



los requisitos para llegar a ser marca y si no se encuentra dentro de alguna de las prohibiciones al registro previstas por la norma comunitaria.

4.4. Irregistrabilidad de signos genéricos o descriptivos y registrabilidad de signos evocativos.

La distintividad, es un requisito fundamental para el registro marcario y la falta de tal calidad puede darse por razones inherentes a su estructura, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos **genéricos o descriptivos**.

Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para designar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.

Los términos descriptivos son los que informan de manera directa a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. y otras propiedades de los productos o servicios, que se quiere distinguir con la marca.

La doctrina ha definido a la denominación genérica de la manera siguiente:

*“Se trata, como su nombre lo indica, de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto”.*⁷

“... la que originariamente designa o con posterioridad llega a designar el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación.”

(...)

“... una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un pro-

ducto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio”.

(...)

*“... si se permitiese el registro de signos genéricos se otorgaría al titular un monopolio sobre ese género de productos”.*⁸

La genericidad o la descriptividad de un signo deben ser apreciadas en relación directa con los productos o servicios de que se trate, por cuanto una palabra no tiene el carácter de genérica o descriptiva por el solo hecho de serlo en sentido gramatical; en lo que a marcas se refiere, la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta *¿qué es?*, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. De igual modo, se identifica a la denominación descriptiva cuando se pregunta *¿cómo es?*, y en relación con el producto o servicio de que se trate, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Es indudable que una expresión que es genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto al de su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

La marca denominativa, formada por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación genérica o descriptiva.

Los signos evocativos son aquéllos que le dan al consumidor una idea sobre el producto o servicio que se pretende distinguir, ya que señalan de manera indirecta alguna de sus propiedades o características que proporcionan una referencia de los mismos.

En criterio de la Doctrina y de la Jurisprudencia son registrables porque cumplen con la función

⁷ OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Cuarta Edición Actualizada. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 71.

⁸ Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria. Artículo de Carlos LEMA Ledesma. Universidad de Alicante 1996. Pág. 69 y 70.



distintiva de la marca; a esta clasificación pertenecen los signos que tienen la capacidad de transmitir una leve idea o imagen remota respecto del producto o servicio y pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía.

Los signos evocativos son marcas débiles, porque sugieren propiedades que incluyen sus productos o servicios, por ello no se puede impedir que otras marcas evoquen características semejantes, siempre que lo hagan de modo diferente.

La autoridad nacional competente debe realizar un examen del signo en controversia a fin de determinar si es genérico, descriptivo o evocativo y si por lo tanto es registrable o no. Igualmente deberá apreciar, que pueden ser objeto de registro los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, sean capaces de transmitir de modo indirecto una idea que le permita al consumidor asociar el signo con el producto que se anuncia.

El juez nacional competente al aplicar las normas pertinentes del Ordenamiento Jurídico Andino, deberá analizar en el presente caso, si el signo solicitado cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 56 y, debe determinar, luego, si está incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad, particularmente, en la que se cita como violada en los documentos adjuntos a la consulta.

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

CONCLUYE:

PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación de la resolución interna, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

SEGUNDO: Para que un signo pueda acceder al registro se requiere, dentro del régimen de la Decisión 85, que sea

novedoso, visible y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro. Debe cuidarse, así mismo, que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en la normativa aplicable.

TERCERO: Las prohibiciones al registro de marcas, pueden ser de carácter absoluto o relativo. Las absolutas o intrínsecas tienen que ver con la imposibilidad del signo para funcionar como marca según lo determinado en el artículo 56 de la Decisión 85, y las prohibiciones de carácter relativo se relacionan con los derechos de terceros.

CUARTO: No son registrables las denominaciones descriptivas cuando comunican al consumidor de manera directa sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios pero no describir sus propiedades.

QUINTO: Son irregistrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales a los términos que alguna forma son necesarios para designar a los productos o servicios que se pretende distinguir.

SEXTO: Puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de ellos, respecto de los cuales pueda fungir como denominación de fantasía.

SÉPTIMO: Los signos evocativos son registrables porque cumplen con la función distintiva de la marca, al ser capaces de transmitir, de manera indirecta, una idea o imagen remota respecto del producto y pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía, que creará un conjunto marcario distintivo válido.



El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el expediente interno N° 2001-00362 (7579), según lo dispone el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal.

Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal Nacional, mediante copia sellada y certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

