



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 140-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a), 102 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno N° 2002-00237. Actor: GENERAL TIRE INC. Marca: GENERAL	1
--	---

PROCESO N° 140-IP-2004

Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a), 102 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno N° 2002-00237. Actor: GENERAL TIRE INC. Marca: GENERAL.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, al primer día del mes de diciembre del año dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el Oficio N° 1561, de fecha 27 de septiembre de 2004, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, con motivo del proceso interno N° 2002-00237.

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

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

La actora es GENERAL TIRE INC.

Se demanda a la Nación, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia; y como tercero interesado a GENERAL MOTORS CORPORATION.

Determinación de los hechos relevantes.

2.1. Hechos.

El 27 de marzo de 1992, la sociedad GENERAL TIRE INC., presentó solicitud de registro para la marca GENERAL en la clase internacional 12, ("Clase 12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima").

El 29 de diciembre de 1994, se rechazó la solicitud con base en la existencia previa del registro de la marca GENERAL MOTORS de GENERAL MOTORS CORPORATION.

Ante esta decisión se interpusieron los recursos de vía gubernativa con base en: la celebra-



ción de un acuerdo de coexistencia en uso y registro celebrado entre GENERAL MOTORS CORPORATION y GENERAL TIRE INC.; la coexistencia en Colombia de las marcas GENERAL y GENERAL CORPORATION para productos de la clase 12 internacional por un periodo de 65 años; el previo registro en Colombia de la marca GENERAL de GENERAL TIRE INC.; la coexistencia de los registros en Estados Unidos de América de las marcas GENERAL y GENERAL MOTORS en la clase 12 internacional; y, la carta de consentimiento de GENERAL MOTORS CORPORATION de 20 de marzo de 1995 a favor de GENERAL TIRE INC., para el registro de la marca GENERAL.

No obstante lo anterior, la División de Signos Distintivos señaló que no era viable tener en cuenta el acuerdo de coexistencia ya que en los archivos de la entidad constaba que la marca GENERAL MOTORS amparaba todos los productos de la clase 12 internacional.

El 31 de octubre de 1996, la sociedad GENERAL TIRE, INC., solicitó nuevamente el registro de la marca GENERAL (NOMINATIVA) para distinguir "llantas y neumáticos", productos de la clase 12 internacional. Publicado el extracto de la solicitud en mención, no se presentó oposición de ninguna naturaleza. Sin embargo, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca GENERAL en la clase 12 a nombre de GENERAL TIRE, INC., con fundamento en que los signos nominativos GENERAL y GENERAL MOTORS, tienen semejanza de orden ortográfico y especialmente fonético por lo que de coexistir en el mercado inducirían a error al consumidor.

Dentro del término legal, la demandante interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación, en los que se adjuntaba una carta de consentimiento a favor de GENERAL TIRE, INC. para el registro de su marca, por parte de GENERAL MOTORS CORPORATION.

La División de Signos Distintivos al resolver el recurso de reposición de nuevo insistió en la confundibilidad de las marcas GENERAL Y GENERAL MOTOR, confirmando la resolución que negó el registro.

El 18 de octubre de 2001, la sociedad GENERAL MOTORS CORPORATION, mediante su apoderado presento ante la División de Signos Distin-

tivos de la SIC el formulario reglamentario relativo a la Renuncia Parcial de Derechos para la marca GENERAL MOTORS, renunciando en particular a los derechos sobre neumáticos y llantas para vehículos.

Finalmente mediante Resolución N° 44067, de 26 de diciembre de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio resuelve el recurso de apelación insistiendo en que los signos GENERAL y GENERAL MOTORS son similarmente confundibles.

2.2. Fundamentos de la demanda.

La demandante manifiesta que: *"las marcas GENERAL y GENERAL MOTORS si bien son signos similares (sic) su extensión, su expresión ortográfica y fonética y su contenido conceptual las hacen marcas diferenciables. En otras palabras la similitud entre ambas expresiones no es determinante de inducir al público a error o confusión."*

Arguye además que no fue tenida en cuenta la carta de consentimiento de GENERAL MOTOR CORPORATION, no obstante tratarse de un consentimiento expreso a favor de la marca GENERAL, significativa de la ausencia de riesgo de confusión.

Agrega que: *"la Superintendencia de Industria y Comercio se ha basado en el hecho de que los productos que pretende amparar cada marca se relacionan, cuando el supuesto fáctico del literal a) del artículo 136 no es que los productos se relacionen. Todos los productos, cualquiera que estos sean, de alguna manera se relacionan. Se trata es de determinar si el uso de las marcas para los productos de que trata cada marca, es determinante para causar un riesgo de confusión o de asociación. Si bien las llantas y los neumáticos hacen parte de los automóviles, mal podría el consumidor intentar comprar unas llantas, y por error o asociación terminar comprando un vehículo, o al contrario"*.

2.3. Contestación a la demanda

2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio.

El representante de la Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que: *"es cierto que la marca GENERAL MOTORS, renunció a*



amparar neumáticos y llantas para vehículos, sin embargo siendo estos, los productos que se pretenden amparar por la marca solicitada, los mismos guardan una relación directa con los productos que distingue la marca previamente registrada, lo que les permite participar de los mismos canales de comercialización, circunstancia que permitiría crear en el consumidor riesgo de confusión, pues creará que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen al mismo titular”.

Manifiesta además que *“si bien es cierto que entre las sociedades General Motors Corporation y General Tire North America se suscribió un acuerdo marcario dentro del cual la primera se obliga a renunciar al amparo de los productos solicitados por esta, la Superintendencia de Industria y Comercio, en aplicación de las facultades otorgadas deberá efectuar el análisis de registrabilidad correspondiente a efectos de otorgar el registro marcario”.*

Para finalizar, señala que el accionante pretende imputar violación a la norma descrita por no aplicación, bajo el supuesto que el acuerdo de coexistencia y autorización de registrabilidad previo, suscrito por las sociedades indicadas a lo largo del presente escrito, supone la obligatoriedad para la Superintendencia de realizar el registro de la expresión GENERAL; y arguye que *“es claro que, la Superintendencia de Industria y Comercio no está obligada a ordenar el registro de expresiones como marcas, en tanto exista un acuerdo de coexistencia, toda vez que de establecerse la similitud capaz de generar confusión entre el público consumidor, la marca podrá ser negada de conformidad con lo establecido en la norma andina”.*

2.3.2. Del tercero interesado GENERAL MOTORS CORPORATION.

No contestó a la demanda.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

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

Que en el presente caso fue solicitada la interpretación de los artículos 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; sin embargo, por la fecha de la presentación de la segunda solicitud de registro procede la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a), 102 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 por considerarse aplicables al presente caso.

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

DECISIÓN 486

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

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

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

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

DECISIÓN 344

Artículo 81

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

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los



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

Artículo 83

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

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

(...)”.

Artículo 102

“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

Artículo 107

“Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.

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

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

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

Este Tribunal en una de sus interpretaciones prejudiciales ha señalado que: “*Resulta oportuno para dilucidar los aspectos relativos a la aplicación de la ley comunitaria en el tiempo, precisar la terminología relacionada con este tipo de situaciones, así el profesor Marcial Rubio Correa señala que: ‘Aplicación inmediata de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquel en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata;*



y aplicación diferida de una norma es aquella que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia”. (RUBIO, Marcial. *Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p.57 y ss.*

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

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

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

Este Tribunal ha señalado que *“... la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derechos (sic)... A la vez,*

si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes y o, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”. (PROCESO 38-IP-2002., G.O.A.C. No. 845 de 1 de octubre de 2002 marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC)

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

El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca como: *“Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.*

Así mismo, el citado artículo 81, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

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

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

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

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: *“El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para*



poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificador un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades". (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27).

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

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

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES, RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS DE COMPARACIÓN, CONEXIÓN COMPETITIVA.

El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial, es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, respecto de los cuales producen error o confusión.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal *"... la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenecen al competidor; por ello es fundamental que*

el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente". (Proceso N° 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA).

En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la mencionada Decisión, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.

Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a ésta entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: *"... que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos".* (Proceso N° 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA).

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

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones,



pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

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

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

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

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

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos "... *deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejan-*

tes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes". (Proceso N° 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA).

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, "... *que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas*". (Proceso N° 68-IP-2002. Ibid.).

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

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

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

b) Canales de comercialización.

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

**c) Mismos medios de publicidad.**

Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre los productos.

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

e) Uso conjunto o complementario de productos.

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

f) Partes y accesorios.

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

g) Mismo género de los productos.

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

h) Misma finalidad.

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

i) Intercambiabilidad de los productos.

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

IV. USO EXCLUSIVO. RENUNCIA A DERECHOS EXCLUSIVOS. ACUERDOS DE COEXISTENCIA.

El registro del signo ante la Oficina competente, es el acto que otorga a su titular la facultad de la exclusividad sobre la utilización del signo, la cual consiste básicamente en el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

Es conocido que en la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

El artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión, recoge el sistema atributivo; en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; ésto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca, quien la inscribe en el registro autorizado. Este registro le permite al titular de una marca, usarla exclusivamente y además le otorga el derecho de oponerse y de evitar que otro lo haga.

Los artículos 102 y 104 de la Decisión 344 cubren también el sentido de la exclusividad; al respecto este Tribunal ha dicho: *"la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, según el sistema comunitario andino, es constitutivo y no declarativo de tal derecho.*

Una vez registrada la marca, su titular adquiere el derecho al uso exclusivo el cual comporta la posibilidad de ejercerlo en forma positiva y la



facultad de prohibir que otros lo utilicen sin su consentimiento o autorización (**ius prohibendi**).

Tres facultades específicas en cabeza del titular de una marca, se han identificado por la jurisprudencia y la doctrina como derivadas del derecho exclusivo conferido por el registro de la misma; ellas son:

- La de usarla en el producto o servicio para la que fue concedida, o sobre su envase o envoltorio; y además, la de interponer acciones judiciales o administrativas a fin de impedir que esos mismos usos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.
- La capacidad de comerciar los productos o servicios con identificación de su marca, que se complementa con la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar.
- La posibilidad de que el titular utilice la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros hagan lo propio con esa misma marca.

En resumen, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el **ius prohibendi** para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario. El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del **ius prohibendi** con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria". (Proceso 33-IP-2000, G.O.A.C. N° 581 de 12 de julio del 2000, marca MAXMARA)

Por otro lado, la renuncia a los derechos de exclusividad se constituirá a partir del momento en que la marca previamente registrada fue limitada para distinguir únicamente ciertos productos o servicios de la clase a la que pertenece, y tendrá validez exclusivamente a partir de su inscripción en la Oficina Nacional Competente.

En cuanto a los Acuerdos de Coexistencia Marcaria estos "son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza". (Proceso 104-IP-2003, G.O.A.C. N° 1019, de 5 de diciembre de 2003, marca Harina Flor –etiqueta-).

El Tribunal ha señalado al respecto que "No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error ... En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular". (Proceso 50-IP-2001, G.O.A.C. N° 739, de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA).

Este Tribunal ha realizado una diferenciación de las dos clases de coexistencia marcaria encontradas en el Ordenamiento comunitario Andino: Una de ellas la coexistencia de derecho, que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes para distinguir los mismos productos o servicios, a menos que se de la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas entre sus titulares, en los que necesariamente se deberán adoptar las previsiones conducentes a evitar confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. El otro tipo de coexistencia es la llamada coexistencia de hecho porque no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y porque no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica.

La segunda parte del artículo 107 de la Decisión 344, establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso para que



pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

Por todo lo señalado, la autoridad competente deberá establecer si los acuerdos de coexistencia celebrados entre los titulares de las marcas antes mencionadas, pueden dar lugar a que el público consumidor sea inducido a error.

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

CONCLUYE:

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

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

Segundo: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del

Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

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

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

Quinto: El derecho al uso exclusivo de la marca se adquiere por el registro que otorga la oficina nacional competente. La marca que se desee registrar, no puede generar confusión con relación a los bienes o servicios distinguidos por una marca debidamente inscrita, o solicitada anteriormente, la cual goza de la protección legal conferida por el registro, y por tanto, otorga a su titular el derecho de hacer uso exclusivo de ella.

Sexto: La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas



sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

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

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

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE (E)

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

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.-*

Mónica Rosell
SECRETARIA

