



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 116-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 154, 155, literales a), c) y d), 165, 166, 167, 238, 241, 258 y 259, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo, Guayaquil, República del Ecuador. Parte actora: AVENTIS PHARMA S.A. Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca "CALCIORAL". Expediente Interno N° 414-02-3	2
Proceso 142-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador e interpretación de oficio del artículo 84 de la misma Decisión. Marca: NATURAL LIFE. Actor: LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE. Proceso Interno N° 6548-ML	15
Proceso 146-IP-2004.- Interpretación Prejudicial del artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 81, 82 literales a) y e) de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Proceso Interno N° 2002-00276 (8182). Actor COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRÍCOLAS S.A. COLINAGRO. Marca: "MICROFOLIAR N.P.K." (nominativa)	24
Proceso 149-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literales a) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Parte actora: sociedad ADIDAS-SALOMON AG. Caso: signo figurativo consistente "en el conjunto de tres bandas o franjas paralelas dispuestas verticalmente a lo largo de la prenda inferior". Expediente N° 2002-00103	32
Proceso 153-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 136, literal a), y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 134, 135, literales a) y b), y 150 <i>eiusdem</i> . Parte actora: sociedad NATURE'S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I. Caso: marca "HERBAMIEL mixta". Expediente N° 2002-00433 (8531)	39



PROCESO N° 116-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 154, 155, literales a), c) y d), 165, 166, 167, 238, 241, 258 y 259, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo, Guayaquil, República del Ecuador. Parte actora: AVENTIS PHARMA S.A. Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca "CALCIORAL". Expediente Interno N° 414-02-3.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, trece de enero del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en "los artículos: 154, 155 literales a), c) y d), 165, 166, 167, 216, 238, 241, 258, y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina", formulada por el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo, Guayaquil, República del Ecuador, y recibida en este Tribunal, luego de su regularización, en fecha 25 de octubre de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda**1.1. Cuestión de hecho**

La parte actora argumenta, según el consultante, que "Se dedica a la producción y comercialización de productos farmacéuticos, que es titular de la marca 'CALCIORAL', que tiene vigencia hasta junio del 2010, que dicha marca protege productos de la clase internacional No. 5, que el producto que identifica es una suspensión del complemento de calcio y vitaminas D2 y B12; que el 12 de abril del 2002 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial negó el registro de la marca CALCIORAL de propiedad de LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA., que esta compañía comercializa esa marca consistente en una 'Suspensión Coloidal', infringiendo los derechos del actor puesto que 'la presentación de los productos es susceptible de crea (sic) confusión en el mercado, hecho que configura un caso de competencia desleal'".

Del texto de la demanda "por violación de los derechos de propiedad industrial, en contra de LABORATORIOS CHEFAR S.A.", formulada por la apoderada especial para los asuntos relativos a la propiedad intelectual de la sociedad AVENTIS PHARMA S.A., deriva que esta empresa "es titular en el Ecuador del registro de la marca 'CALCIORAL', inscrita originalmente el 17 de noviembre de 1971 El registro de esta marca ha sido renovado por dos ocasiones"; que "CALCIORAL' protege: 'especialidades químicas y farmacéuticas (Clase internacional No. 5)' ... identifica un producto que consiste en una suspensión de complemento de calcio y vitaminas D2 y B12"; que "El 19 de agosto de 1996 INSTITUTO FÁRMACO BIOLÓGICO S.A. INFABI, solicitó el registro de la marca 'CALCIORAL' ... para proteger productos de la clase internacional No. 5. ... El 7 de abril de 1998, la solicitud de registro de la marca 'CALCIORAL', fue transferida por el solicitante ... a favor de LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA."; que "El 18 de diciembre de 1997, mi representada en ese entonces, ROUSSEL UCLAF, SOCIEDAD ANÓNIMA, propietaria por transferencia de la marca 'CALCIORAL' presentó observación a dicha solicitud ..."; que "El 31 de agosto de 1999, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, nos notificó la providencia No. 972708 de 20 de agosto de 1999, mediante la cual resolvió aceptar nuestra oposición y consecuentemente denegó el registro de la denominación 'CALCIORAL', por contravenir las disposiciones legales contenidas en los artículos 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena"; que "El 21 de septiembre de 1999 LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA., interpuso recurso de reposición en contra de la referida Resolución, argumentando nuevamente '**el uso público y notorio por más de 15 años**' de la marca 'CALCIORAL' y adicionalmente en el hecho (sic) que el 12 de junio de 1998, presentó acción de cancelación por falta de uso en contra de la marca 'CALCIORAL', de mi representada".



De la demanda se desprende también que “El 13 de enero del año 2000 el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Resolución No. 974938 resolvió mantener en suspenso la Resolución No. 972708 de 20 de agosto de 1999, la cual denegó el registro de la marca ‘CALCIORAL’ mientras el Comité de Propiedad Industrial resuelva sobre la acción de cancelación”; que “El 31 de enero del año 2002 el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, resolvió rechazar la acción de cancelación propuesta en contra de la marca ‘CALCIORAL’ de mi representada ...”; que “El 12 de abril del año 2002, el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 979920 de 2 de abril del año 2002, resolvió ratificar la Resolución No. 972708 de 20 de agosto de 1999, la cual denegó el registro de la marca ‘CALCIORAL’ de propiedad de LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA.”; que “LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA. ... ha venido afirmado (sic) en flagrante vulneración de los derechos marcarios de AVENTIS PHARMA S.A., que dicha compañía está comercializando en nuestro país la marca ‘CALCIORAL’. De esta manera ha ratificado el cometimiento de un delito y nos releva de la necesidad de demostrar dicha infracción”; que “Este producto está distribuyéndose a escala nacional por LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA. ... la utilización de la marca infractora ‘CALCIORAL F’ aparece en la parte superior del envase en letras mayúsculas debajo de lo cual consta las palabras ‘SUSPENSIÓN COLOIDAL’, al igual que ocurre con la marca de propiedad de mi representada, lo cual indiscutiblemente ocasiona confusión en el público consumidor sobre el verdadero origen empresarial de los productos ya que tanto la marca infractora como la de mi representada al ser una suspensión coloidal tienen la misma finalidad, aplicación y uso ... la presentación de los productos es susceptible de crear confusión en el mercado, hecho que configura un caso de competencia desleal ... La forma de uso (suspensión de calcio) hace a los productos de AVENTIS PHARMA S.A. y de LABORATORIOS CHEFAR S.A. confundibles, respecto de la real procedencia empresarial, tanto más si están identificados por una misma marca ‘CALCIORAL’”.

La actora agrega que “El 16 de julio del año 2002, en uso legítimo de los derechos conferidos por la Decisión 486 ... a nombre de AVENTIS PHARMA S.A., se presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial una demanda

de tutela administrativa de protección de los derechos de propiedad industrial en contra de LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA. ...”.

1.2. Cuestión de derecho

El consultante infiere de la demanda que la actora “Fundamentó su pretensión en los artículos 23, numeral 23, 30 inciso 3° de la Ley de Propiedad Intelectual, la Decisión 486 de la Comunidad Andina en sus artículos 154, 155, 258, y 259, Ley de Propiedad Intelectual en sus artículos (sic) 284, 287, 285 y 319. Exhibe como pretensión la declaratoria de haber vulnerado la demandada sus derechos de propiedad intelectual, el pago de una indemnización, multa y costas procesales”.

Por su parte, la actora alega que “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ... reconoce, regula y garantiza el derecho al uso exclusivo de la marca registrada ... AVENTIS PHARMA S.A., tiene registrada y vigente su marca ‘CALCIORAL’ en el Ecuador desde el año 1971 Mientras que a LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA. se le ha negado ... el registro de la marca ‘CALCIORAL’”. Luego de transcribir el texto de los artículos 154 y 155 de la Decisión 486, la demandante sostiene que “Los derechos conferidos al propietario de una marca registrada ... se circunscriben, en definitiva a impedir que terceros usen su marca o una similar con fines comerciales, en el territorio en el cual se encuentra protegida dicha marca”; que “Aplicando las antes citadas normas, vemos que los actos realizados por LABORATORIOS CHEFAR S.A. se circunscriben en ellas. Así: (i) LABORATORIOS CHEFAR se encuentra **usando públicamente en el comercio un signo idéntico a la marca ‘CALCIORAL’, registrada en Ecuador por AVENTIS PHARMA S.A., para proteger un mismo producto**, una suspensión coloidal ... (ii) El uso ilegal de la marca ‘CALCIORAL F’ por parte de LABORATORIOS CHEFAR, evidentemente causa confusión en el público consumidor sobre la verdadera procedencia empresarial del producto. Conforme lo dispuesto por el artículo 155, literal d) de la Decisión 486 ...”; y que “únicamente existirá una situación desleal, cuando la actividad realizada por un empresario, se vaya en contra de la ley, de los ‘usos y practicas (sic) honestas’”.

Sobre la base del artículo 258 de la Decisión 486, argumenta que “la competencia desleal se configura no por el daño ocasionado a un em-



presario en sí; sino son las prácticas comerciales atentatorias a los ordenamientos legales las que motivan este perjuicio, de lo que se desprende que existen distintas modalidades de competencia desleal, sin embargo la que nos interesa en el presente caso es la **imitación** de un signo con el propósito de causar **confusión** en el consumidor ...”; y que “La infracción de los derechos de propiedad industrial, como la cometida por LABORATORIOS CHEFAR S.A., incluso, es sancionada penalmente ...”.

La actora pide que se declare que “LABORATORIOS CHEFAR S.A. ha vulnerado los derechos de propiedad intelectual de AVENTIS PHARMA S.A.; ... se condene a LABORATORIOS CHEFAR S.A. el pago de los daños y perjuicios ocasionados ... se imponga a LABORATORIOS CHEFAR S.A. el máximo (sic) multa prevista ... se condene a LABORATORIOS CHEFAR S.A. al pago de costas procesales (sic) y honorarios profesionales ...”.

2. Contestación a la demanda

Laboratorios CHEFAR CIA. LTDA. sostiene, según el consultante, que “Ofrece en venta el producto ‘CALCIORAL F’, que ‘El uso sin registro previo de la denominación CALCIORAL por parte de Laboratorios CHEFAR es un ‘Hecho Marcario’; invocó la falta de uso de la marca de la actora, toda vez que desde 1971 ‘no usa ni ha usado jamás en Ecuador a lo largo de 30 años la marca CALCIORAL’, que ‘la exigibilidad del uso efectivo, generalizada en las principales generaciones tiene como finalidad evitar que el registro de marcas se convierta en un ‘Cementerio de Marcas no Usadas... el uso de la marca contribuye a consolidar la marca como un bien inmaterial, ya que el uso efectivo difunde la marca (sic) en el mercado y vincula al signo con la empresa que lo utiliza para designar sus productos’, invoca a favor de su tesis jurídica los artículos 220 y 224 de la Ley de Propiedad Intelectual, así como los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, invoca también a su favor el pronunciamiento del Tribunal Andino de Justicia dentro del proceso 54-IP-2000, que no ha violado ningún derecho de propiedad intelectual, que es la actora la que debe probar el uso de la marca, que la demandante no ha comercializado en el Ecuador el producto por lo que no existe posibilidad alguna de haber confusión, que no existe riesgo de confusión, que no exis-

ten actos de competencia desleal. Formuló una reconvencción en contra de la actora y exige una indemnización cuantificada en el libelo de demanda”.

Igualmente, en la copia del acta de la audiencia de conciliación, llevada a cabo el día 5 de diciembre de 2002, se observa que, según la parte demandada, “La normativa Ecuatoriana sobre propiedad intelectual dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones legales”. Alega la demandada que “esta situación no significa que ... no existan otras formas de adquirir Derechos sobre una denominación. Tal es el caso, por un lado, de la figura de la Marca Notoria, que no es necesariamente una marca registrada, o, por otro lado, el caso que la Doctrina ha denominado como ‘Hecho Marcario’, figuras que no dejan desamparados a quienes no registran su denominación como marca en un país ... Por lo que cabría resaltar que en nuestro país ... tengamos un sistema mixto en punto al nacimiento del Derecho sobre la marca, una, la vía del registro y otra el nacimiento del derecho en virtud de el (sic) principio de Notoriedad de una Marca no registrada”; y que “La Notoriedad ... tiene su origen en el uso ...”.

Luego de citar los artículos 224 y 229 de la Decisión 486, la demandada argumenta que la última disposición citada “deja clara las (sic) situaciones que no privan a los titulares de este tipo de signos de una correcta protección ...”; que “Laboratorios Chefar, efectivamente ha utilizado esta denominación desde antes del año 1970, logrando alcanzar una indiscutible Notoriedad en el mercado Ecuatoriano ... la intención de la legislación Comunitaria Andina en este aspecto procura darle una protección reforzada a las marcas Notorias, que no necesariamente deben estar registradas”.

Agrega la demandada que “otra figura extensamente defendida ... es la que defiende los derechos adquiridos por las marcas no registradas pero usadas versus las registradas y no usadas ...”; que “No cabe duda que el uso sin registro previo de la denominación CALCIORAL por parte de Laboratorios Chefar es un ‘Hecho Marcario’”; que “Aventis Pharma S.A., supuesta titular de la marca CALCIORAL desde 1971, no usa ni ha usado jamás en Ecuador a lo largo de 30 años la marca CALCIORAL ... aunque una



de las instancias administrativas del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual consideró lo contrario, resolución sobre la cual pensamos anteponer los recursos administrativos que la legislación Administrativa Ecuatoriana prevé ...”; que “es ampliamente admitido que el uso de una marca caducada puede, sin embargo, carecer de efectos rehabilitantes cuando se lleva a cabo en cortos períodos anteriores a la solicitud de cancelación ...”; que “... sorprendentemente el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, pese a su clara resolución a favor de Laboratorios Chefar, acogiendo un recurso de reposición planteado por Roussel Uclaf, predecesor en la titularidad del registro de CALCIORAL de AVENTIS PHARMA S.A., hoy actora ... resuelve rechazar la acción de cancelación presentada por Laboratorios Chefar, en un claro y flagrante error de Derecho”; que “no existe ni existirá motivo alguno para alegar el cometimiento de un delito de propiedad intelectual”; que “es la compañía actora la que debe probar el uso de la denominación de la cual dice ser la titular, hecho que jamás podrá ser probado por parte AVENTIS PHARMA”; que “Lo que seguramente ocurrirá ... es que los consumidores no se confundan ya que en el Ecuador se comercializa únicamente CALCIORAL de CHEFAR”.

Del texto del acta en referencia deriva también que, según la demandada, “No se puede hablar de actos de competencia desleal cuando no se pueden comparar los productos en conflicto, en el caso presente, Aventis Pharma S.A. jamás ha comercializado en el Ecuador su producto, de lo que se desprende que el consumidor no estará jamás en la posición de encontrarse confundido en lo que respecta a la presentación o forma del envase o empaque del mismo, ya que el único producto comercializado en Ecuador es CALCIORAL de propiedad de Laboratorios Chefar. Lo mismo se puede manifestar con relación a la forma de uso, esto es, como una suspensión de calcio. No puede por tanto exigirse la represión de un acto de competencia desleal cuando no se compete en el mercado, esto es, cuando no existe un producto similar en su presentación y uso en el Ecuador”; que correspondería a la actora “perseguir el respeto de sus derechos vía acciones marcarias, las cuales en el caso concreto tampoco le asisten. No se puede decir lo mismo acerca de las marcas no registradas, que perfectamente pueden valerse de este Derecho”; que “En el caso de los signos que no sean utilizados o lo sean

muy escasamente en el mercado, no podrá generarse nunca un riesgo de confusión al igual que en los signos Notoriamente conocidos, en donde la mente del consumidor al estar acostumbrada a verlos o donde existe un mayor arraigo de dicho signo no permitiría que se dé confusión alguna”.

En resumen, la demandada alega: “Niego todos y cada uno de los fundamentos de hecho y derecho invocados por la actora ... rechazo las pretensiones de la actora ... No existe violación alguna de ningún derecho de marca ... No se puede condenar al pago de una indemnización por daños que no se han sufrido ... No se puede imponer una multa sobre un hecho que será desestimado ...”.

Por último, el Tribunal declaró, frente a la reconvenición de la demandada, que la consideraría como no propuesta.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en “los artículos: 154, 155 literales a), c) y d), 165, 166, 167, 216, 238, 241, 258, y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”;

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

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

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 60 y 61 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial, una vez regularizada, fue admitida a trámite; y,

Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, y visto que la acción por presunta infracción del derecho sobre la marca “CALCIORAL” fue ejercida en vi-



gencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues fue presentada el 30 de agosto de 2002, el Tribunal estima, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, que procede la interpretación de las normas invocadas por el consultante, excepto la prevista en el artículo 216, por no ser aplicable al caso.

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

“Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

(...)

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Trátándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

(...).”

“Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciataria o por

otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”.

“Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.



“Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

“Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción, sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.

“Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

- a) el cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) la indemnización de daños y perjuicios;
- c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los

bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;

f) *la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,*

g) *la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.*

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca”.

“Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.

“Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a) *cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*

(...)”.

I. Derechos del titular del signo registrado como marca

En el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere



la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión citada.

Este Tribunal ha señalado que el derecho al uso exclusivo del signo "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" (Sentencia dictada en el expediente N° 33-IP-2000, del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 581, del 12 de julio de 2000, caso "MAXMARA").

El Tribunal ha precisado además que los derechos de exclusión en referencia "pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para 'impedir' determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión" (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, del 6 de julio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de julio del mismo año). Por tanto, "La finalidad que persiguen las acciones derivadas del *ius prohibendi* está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado", lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada "de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (...). La presencia efectiva de por lo menos dos mar-

cas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. ... Allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión" (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, caso "BELMONT").

Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d). Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157). Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158).

Por último, cabe poner de relieve la orientación según la cual "Para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca tiene que cumplir con determinadas cargas que son fundamentalmente las de usar la marca, ejercitar las acciones por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovar la



marca" (BERCOVITZ, Alberto: "Apuntes de Derecho Mercantil", Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 496). El Tribunal ha establecido a este respecto que "el derecho exclusivo conferido por el registro marcario se encuentra ostensiblemente acompañado de una regulación de las facultades de que dispone el titular para prohibir ciertos actos por parte de terceros, lo cual implícitamente constituye no sólo la atribución de un señorío sino incluso una obligación de uso del signo, debido a que –tal como lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de este Tribunal– «así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado» (sentencia emitida dentro de la acción de incumplimiento 2-AI-96, caso BELMONT, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 291 del 3 de septiembre de 1997)" (Sentencia dictada en el expediente N° 84-IP-2000, de 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso "KRYSTAL").

II. Legitimación para accionar por la infracción de derechos protegidos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial

El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.

El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o *mortis causa*, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes. La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que

la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito.

El Tribunal ha declarado que, a diferencia de la oficina nacional a que se refiere el artículo 273 *eiusdem*, la autoridad nacional competente es la entidad administrativa o judicial que, establecida por la legislación interna del País Miembro de que se trate, se encuentre provista de competencia para conocer de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial (Sentencia dictada en el expediente N° 28-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998, caso "CANALI". Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes Nos. 38-IP-2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1 de octubre de 2002, caso "PREPAC", y 96-IP-2004, publicada en la G.O.A.C. N° 1134 del 3 de noviembre de 2004).

En el caso de autos, la acción ha sido ejercida a causa de la presunta infracción del derecho al uso exclusivo de la marca "CALCIORAL", por lo que ha de tenerse presente que las acciones de esta naturaleza prescriben a los dos años, contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o a los cinco años, contados desde que ésta se haya cometido por última vez (artículo 244).

III. Tutela de mérito de los derechos protegidos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial

A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas



necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.

En el caso de autos, la acción de la sociedad AVENTIS PHARMA S.A. tiene por objeto principal la condena de la parte demandada a la indemnización de los daños y perjuicios causados, según la actora, por la presunta infracción de su derecho al uso exclusivo de la marca "CALCIORAL".

El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

La norma autoriza además que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas.

IV. Cancelación del registro del signo marcario por falta de uso

El registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros.

De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

El Tribunal ha declarado a este respecto que "... no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la



marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-95, del 9 de noviembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “PURO”).

El Tribunal ha indicado también que “... las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-95, ya citada).

En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas ...” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-AI-96, del 20 de junio de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de septiembre del mismo año).

El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo. La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 273 de la Decisión 486, la “oficina nacional competente” a que se refiere el artículo 165 *eiusdem* es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. Y en cuanto a la legitimación para solicitar la cancelación del registro del signo, el Tribunal ha establecido que se extiende a los titulares de derechos subjetivos, pero también a los interesados legítimos, por lo que se encuentra legitimada para accionar “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-99, del 27 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 528, del 26 de enero de 2000, caso “BELMONT”), así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.

La doctrina enseña a este respecto que “... la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “*El Sistema Comunitario de Marcas*”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1995, p. 360).

Ahora bien, la decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada (Artículo 165).

Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona



autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación.

No obstante, no procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado (artículo 165). El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impositiva de la cancelación, "se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal" (Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-99, ya citada).

V. Actos de competencia desleal por confusión

En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.

La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.

La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés

general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.

Ascarelli enseña que debe tratarse de actos de competencia cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados, susceptibles de causar perjuicio a otro u otros competidores, y destinados a crear confusión, error o descrédito, para obtener la desviación de la clientela ajena (ASCARELLI, Tullio: "Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales". Bosch. Barcelona. 1970. pp. 163 ss). Cabe agregar que los actos en referencia serán considerados desleales aunque no medie la intención de dañar, y que podrán configurarse como tales aunque no se constituya a su respecto una relación de competencia en sentido estricto.

La norma comunitaria enuncia, entre otros, un grupo de actos constitutivos de competencia desleal, tales como aquellos capaces de crear por cualquier medio una confusión acerca del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, así como las aseveraciones falsas capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial del competidor, y las indicaciones cuyo empleo pudiera inducir al público en error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos (artículo 259).

A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.

Se ha dicho que "Se confunde a un consumidor, cuando basado en artificios o engaños se crea en él un error; se provoca en el consumidor un concepto errado, del cual el comerciante obtiene un provecho en favor de sus establecimientos, productos o servicios y que finalmente repercute en un incremento patrimonial. La causa



de este incremento patrimonial, el motivo que origina este enriquecimiento, no es otro que la confusión creada por el comerciante, intencional o no, y que finalmente sirve de motivo a la decisión del consumidor para preferir su establecimiento, productos o servicios" (VELÁSQUEZ RESTREPO, Carlos Alberto: *"Instituciones de Derecho Comercial"*, p. 221. Tomado de la página web: <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EplkyAEkVEIZYgysQa.php>).

Ascarelli precisa, en la obra citada, que "Acto de concurrencia desleal por ser idóneo a crear confusión será, así, no sólo el uso de nombres, siglas, etiquetas, signos y cualquier otro elemento que sirva para identificar el producto y que provoque una confusión entre productos o actividades, sino el recurso a palabras, slogans o dibujos publicitarios ... cuya identidad o semejanza se traduzca en una posibilidad de confusión de productos o actividades (siempre que, a su vez, quien se lamenta de la concurrencia desleal realizada mediante la adopción del signo, utilice legítimamente el signo en cuestión ...). Por tanto, será desleal también la utilización de la marca ajena para indicar componentes o para describir características del producto propio y, en general, hacer pasar como propios los productos ajenos o como ajenos los productos propios".

Por otra parte, de la norma comunitaria se desprende que los actos capaces de crear confusión pueden adoptar cualquier forma y procurar su objetivo por cualquier medio. Por ello, la imitación servil también constituye un acto de competencia desleal. Según Ascarelli, "Dada la justificación de la represión de la imitación servil, ésta podrá ser invocada no sólo con relación a los productos sino también a sus singulares partes, susceptible de provocar confusión o a las envolturas o recipientes; se prohibirá no sólo la fabricación, sino también el comercio de objetos confundibles por haber sido servilmente imitados y la presencia de la confundibilidad podrá ser valorada con independencia de la licitud de la fabricación del producto ..." (op. cit.).

En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurren en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que "para que un acto sea considerado desleal, es

necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. ... para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí ..." (FLINT BLANCK, Pinkas: *"Tratado de defensa de la libre competencia"*; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115).

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

CONCLUYE

- 1º El registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.
- 2º A tenor del artículo 166 de la citada Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular.



3° El incumplimiento de la exigencia del uso de la marca puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación de su registro y, por tanto, a la extinción del derecho del titular a su uso exclusivo, siempre que, sin motivo justificado, como la fuerza mayor o el caso fortuito, el signo no hubiese sido utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de una persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción.

4° La legitimación para obrar, en ejercicio de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial establecidos en la Decisión 486, corresponde al titular del derecho y a sus causahabientes, así como a cualquiera de los cotitulares, sin necesidad del consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario. En el caso de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma comunitaria habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.

La acción por infracción de los derechos de Propiedad Industrial prescribirá a los dos años, contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o a los cinco años, contados desde que ésta haya sido cometida por última vez.

5° Será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde.

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

6° En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado.

Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.

Son actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos.

A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurren en un mismo mercado.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación de este Órgano Jurisdiccional, el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Guayaquil, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este Órgano Jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad



Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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

Mónica Rosell
SECRETARIA

PROCESO 142-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador e interpretación de oficio del artículo 84 de la misma Decisión. Marca: NATURAL LIFE. Actor: LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE. Proceso Interno N° 6548-ML.

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Eloy Torres Guzmán, relativa a los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 6548-ML.

El auto de 17 de noviembre de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir en lo principal con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio

N° 561-TCA-DQ-1S-6548-ML de 15 de octubre de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

Demandante es la sociedad LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE, y demandados son el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado. Tercero interesado es la compañía LEINER HEALTH PRODUCTS INC.

2. Hechos

El 3 de julio de 1995, la sociedad LEINER HEALTH PRODUCTS INC. solicitó el registro del signo NATURAL LIFE para distinguir productos de la Clase 3. (*Clasificación Internacional de Niza. 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*). Dentro del término legal Laboratorios Industriales Farma-



céuticos Ecuatorianos LIFE, presentó observaciones al registro solicitado, con base en su marca LIFE, registrada para todos los productos, excepto los de las clases 29 y 30.

Por Resolución N° 969939 de 18 de junio de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación presentada y concedió el registro de la marca solicitada.

3. Fundamentos Jurídicos de la demanda

La actora manifiesta que su observación se fundamentó en los literales a) y h) del artículo 82 de la Decisión 344. Indica que la marca registrada NATURAL LIFE "... carece de total distintividad y disponibilidad, ya que NATURAL LIFE crearía grave confusión en el público consumidor, en lo referente a la procedencia de los productos o a la calidad de los mismos, toda vez, que el término LIFE es una denominación imitada, idéntica, copiada por NATURAL LIFE; expresando que la palabra NATURAL es una simple añadidura a la marca LIFE, marca notoria, conocida por el consumidor en toda la Región Andina, hallándose legal y debidamente registrada ... como marcas de fábrica, lemas y nombre comercial ...".

También se fundamenta en los literales a), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, toda vez que "... la denominación NATURAL LIFE, posee semejanza gráfica, fonética, visual y auditiva con la marca de fábrica LIFE de propiedad de mi Representada, LABORATORIOS LIFE; marca que se halla registrada y vigente para todas las clases internacionales, incluida la Clase Internacional N° 3 ...". Sostiene que "Al hacer la comparación de las marcas en controversia, es evidente que la semejanza es de tanta magnitud que bien podríamos hablar de una IDENTIDAD de marcas, porque la palabra NATURAL es simple añadidura a LIFE; y, de permitirse este registro, restaría fuerza distintiva a las marcas LIFE de propiedad de mi Representada, afectaría a su gran valor comercial, dando ventaja ilegal e injustificada a la Empresa solicitante".

4. Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda:

El Director de Patrocinio del Estado y Delegado del Procurador General del Estado, manifiesta que comparece en el juicio "Con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso de conformidad con el artículo 6, literal

c) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado ...".

El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda, con las siguientes excepciones: (i) niega pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) que Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE presentó observación al registro de la marca en referencia ya que es titular de las marcas denominadas LIFE, destinada (sic) a proteger productos y servicios de todas las clases internaciones (sic) excepto 29 y 30; (iii) que se concluyó que "si bien existen semejanzas entre las denominaciones en controversia no inducirán a confusión al público consumidor sobre la procedencia de los productos"; (iv) que el análisis del riesgo de confusión corresponde a la administración o a la autoridad; (v) que "En el presente caso se atendió al análisis denominativo y al hacerlo, ha de otorgarse un valor destacado al llamado factor fonético y singularmente el dato de que sean dispares o coincidentes las sílabas que encabezan las respectivas (sic) denominaciones ya que estas destacan mas y gozan de una mayor fuerza distintiva, pues el público consumidor las retiene mejor en su memoria. Por el contrario las expresiones colocadas en último lugar constituyen un elemento diferenciador muy débil"; (vi) que por lo expuesto "... la Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación y se concedió el registro de la denominación 'NATURAL LIFE', por no contravenir lo dispuesto en el Art. 83 literal a) de la Decisión 344 ...".

La sociedad LEINER HEALTH PRODUCTS INC., como tercera interesada, indica que es propietaria "... en varios países del mundo, de la notoriamente conocida marca NATURAL LIFE" para distinguir productos de la clase 3 "... aceites con vitamina E, lociones con vitamina E, cremas con vitamina E, todas de uso tópico, para el cuidado de la piel".

Sostiene que "... una vez demostrado plenamente el derecho que le asiste a mi mandante para registrar, también en el Ecuador, su notoriamente conocida marca NATURAL LIFE, cuyo renombre ha alcanzado protegiendo los referidos productos, de altísima calidad, rechazo enfáticamente la afirmación de la observante, respecto de que el hecho que Leiner Health Products Inc., desee registrar su marca también este (sic) país, implica imitación de la registrada por



al Compañía Anónima Laboratorios Industriales LIFE ...”.

Asimismo manifiesta que no existe confusión entre los signos en disputa y “...no existe ni el más mínimo riesgo, pues que, por una parte, NATURAL LIFE se pronuncia de un modo distinto a LIFE y por otra, que (sic) confusión puede haber, si Compañía Anónima Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE no expende bajo la marca LIFE ningún producto cosmético de tocador o crema aunque su marca LIFE ... los proteja. En todo caso, una confusión sólo beneficiaría a la observante ...”. Indica que su marca es de gran notoriedad en otros países.

Finalmente opone las siguientes excepciones: “1. Absoluta legalidad de acto administrativo impugnado. 2. Niego que sean similares las marcas LIFE Y NATURAL LIFE, puesto que incluso esta última se pronuncia diferente y NATURAL diferencia suficientemente a la marca de mi mandante. 3. Niego que LIFE esté en uso para proteger productos de la clase internacional 3. 4. Niego que LIFE se use como marca en el Ecuador y peor aún que sea notoriamente conocida. 5. Niego en fin, todos los fundamentos de hecho y de derecho del recurso interpuesto”.

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

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

sión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta las normas expresamente requeridas por el consultante y aplicables al caso concreto, se interpretan los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344, y en ejercicio de lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se interpreta de oficio el artículo 84 de la misma Decisión y no así el artículo 134 de la Decisión 486 por no ser aplicable al caso concreto.

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

Decisión 344

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

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

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

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(...)

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 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 a error, a una marca



anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(...)

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

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

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

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

(....)".

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

- a) *La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;*
- b) *La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;*
- c) *La antigüedad de la marca y su uso constante;*
- d) *El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca".*

(...)".

I. La marca y los requisitos para su registro

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

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

II. Signos engañosos

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

Al respecto el Tribunal ha señalado: *“Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”*. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero de 2003, marca CHIP'S).

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

Asimismo el Tribunal ha sostenido al respecto: *“el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la*



realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor... el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. ”. (Proceso 38-IP-99, publicado en la G.O.A.C. N° 419 de 17 de marzo de 1999, marca: LEO).

También, el Tribunal ha manifestado que: *“Por las razones que anteceden, incurre en la prohibición de registro el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que, en realidad, no posee.”* (Proceso 109-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. N° 1029 del 16 de enero de 2004 aprobada el 26 de noviembre de 2003, marca: POPCORN CHICKEN).

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

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que, 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 inducir al público a error. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que *“La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”*. (Proceso 85-IP-2004, aprobado el 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S).

El Tribunal ha diferenciado entre: *“la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”*. (Proceso 82-IP-2002, ya citado).

Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponien-



do la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: *“La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro...”*. (Proceso 48-IP-2004, aprobado el nueve de junio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340 de 13 de mayo de 1998, marca US TOP).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los 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 los 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, con la mayor precisión posible.

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

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: *“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es*

la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

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

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

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

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

Reglas para efectuar el cotejo marcario

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



1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que *“debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”* (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, *“Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”*, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre NATURAL LIFE y LIFE es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

IV. La marca notoriamente conocida y su prueba

La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el co-

nocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciera, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es *“aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo– es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”* (Fernández-Novoa, Carlos, p. 32). El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema, en base a lo señalado precedentemente, define a la marca notoriamente conocida como: *“aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”*. (Otero Lastres, José Manuel, *“La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”*, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243).

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Igualmente ha sostenido *“... a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es*



decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios". (Proceso 143-IP-2004, aprobado el 10 de noviembre de 2004).

Asimismo el Tribunal ha manifestado que "... de conformidad con el artículo 83, literal e, de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro– con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella". (Proceso 143-IP-2004, ya citado).

La notoriedad de la marca no se presume, deben ser probadas, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: "*En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status*". (Proceso 08-IP-95, caso "LISTER", publicado en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre 1996).

En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, con base en los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distinguen la marca y tal como lo señala el Tribunal "*Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental*". (Proceso 8-IP-95, ya citado).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, previstos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y además no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No será registrable como marca el signo que por sí mismo pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejados de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

QUINTO: La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud



con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

La Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 6548-M.L., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría Gene-

ral 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.-**

Mónica Rosell
SECRETARIA

PROCESO N° 146-IP-2004

Interpretación Prejudicial del artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 81, 82 literales a) y e) de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Proceso Interno N° 2002-00276 (8182). Actor COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRÍCOLAS S.A. COLINAGRO. Marca: "MICROFOLIAR N.P.K." (nominativa).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los 13 días del mes de enero del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina, contenida en el Oficio N° 1629, de fecha 8 de octubre de 2004, del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del proceso interno N° 2002-00276 (8182).

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y



los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el veinticinco de noviembre de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

La actora es la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRÍCOLAS S.A. COLINAGRO.

Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio y como tercero interesado a la sociedad MICROFERTISA W.F. & CIA LTDA.

2. Determinación de los hechos relevantes.

2.1. Hechos.

El 28 de julio de 1994 MICROFERTISA W.F. & CIA LTDA. solicitó el registro de MICROFOLIAR N.P.K. para productos de la clase 1 (*"Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria"*).

Publicada la solicitud, la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRÍCOLAS S.A. COLINAGRO presentó observaciones a la solicitud, señalando que MICROFOLIAR es parte de la composición de los productos comprendidos en la clase 1 y siendo un signo común y genérico es irregistrable.

Mediante la Resolución 25409 del 26 de noviembre de 1996, fue declarada fundada la observación presentada y fue negado el registro solicitado. Posteriormente al resolverse, mediante Resolución 4290 de 19 de febrero de 2001, un recurso de reposición interpuesto, se confirmó la anterior decisión.

Ejercido el recurso de apelación, éste fue resuelto mediante Resolución 2136 de 29 de enero de 2002 y con ésta se revocaron las anteriores decisiones y se concedió el registro de MICROFOLIAR N.P.K. a nombre de MICROFERTISA W.F. & CIA LTDA.

2.2. Fundamentos de la demanda.

La demandante, COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRÍCOLAS S.A. COLINAGRO alega que hubo *"... violación de los artículos 82 d), de la Decisión 344 (hoy literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones) (sic), y 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina"*; pues según la actora estos artículos no fueron aplicados adecuadamente.

MICROFOLIAR N.P.K. hace referencia a las cualidades comunes y genéricas de los productos de la clase 1; y así pues la Superintendencia de Industria y Comercio erró en la aplicación de la causal de irregistrabilidad. Señala además que erró al considerar a MICROFOLIAR N.P.K. como una marca evocativa, cuando en realidad se está describiendo *"... de manera exacta y directa, las características de los productos que pretende amparar ..."*. Microfoliar se refiere a que el producto que esté acompañado con esa expresión estará compuesto *"... de partículas pequeñas, que su aplicación es foliar, es decir, a través de las hojas y que sus ingredientes son nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K)"*. La actora considera que Microfoliar es una expresión de la cual los empresarios del sector agrícola deben valerse para describir sus productos.

2.3. Contestación a la demanda.

2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio.

Defiende la legalidad de sus actuaciones, y señala que MICROFOLIAR N.P.K. cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por la norma comunitaria. Dicha marca se considera como evocativa *"... al transmitir indirectamente al público consumidor una idea sobre el producto, sin llegar a ser un término genérico no descriptivo así como tampoco una designación usual de los mismos, siendo por lo demás suficientemente distintivo"*.

2.3.2. Del tercero interesado MICROFERTISA W.F. & CIA LTDA.

Se desprende del escrito de contestación, que su marca es evocativa y que no expresa ni exacta ni directamente las características del producto. Además señala una lista de marcas que tiene a su nombre la demandante y que se



basan en palabras de uso común en el área agrícola.

CONSIDERANDO:

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

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

Que, en el presente caso, procede la interpretación del artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitado; además de oficio los artículos 81, 82 literales a) y e) de la misma Decisión y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

DECISIÓN 344

Artículo 81

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

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

Artículo 82

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

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

(...)

d) *Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;*

e) *Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;*

(...)”.

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”.

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.

Es importante destacar la trascendencia de lo señalado por el profesor Marcial Rubio Correa que 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 prorrogas 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 no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas (PROCESO 38-IP-2002. MARCAS: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, G.O.A.C. N° 845 de 1 de octubre de 2002)."* (Proceso 44-IP-2002, G.O.A.C. N° 945 de 14 de julio de 2003. Marca: BELMONT EXTRA SUAVE (ETIQUETA)).

En el presente caso el registro de MICROFOLIAR N.P.K fue solicitado en 1994, es decir, en plena vigencia de la Decisión 344.

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 bienes o servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes y 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 signo 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, figu-*

ras 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. SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS, COMUNES O USUALES

El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, al disponer la irregistrabilidad de los signos genéricos y de los descriptivos, está involucrando en esa excepción el registro, entre otros, de los signos que designen exclusivamente la calidad, la especie, la cantidad o, que comprendan características usuales del producto o del servicio a ser distinguidos por la marca.

Acercas de los signos descriptivos el Tribunal 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 cualidad común y genérica de un producto”. (Proceso N° 7-IP-95. Sentencia de 7 de agosto de 1995. Caso **“COMODISIMOS”**. Publicada en G.O.A.C. N° 189, de 15 de septiembre de 1995).

La doctrina y también la jurisprudencia han anotado, 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 amparar. En todo caso, cabe observar que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, su capacidad distintiva disminuirá, por ser posible su utilización en diversos productos.

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

El Tribunal ha manifestado, adicionalmente que: *“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).

En referencia a los signos **genéricos**, a fin de definir esta clase de signos, se ha considerado que éstos están constituidos por una expresión que designa el género de los productos al que pertenece, y así se convierte en una denominación usual, es decir, la que se utiliza usualmente para designar un producto.

La denominación genérica es la expresión que hace referencia al producto y que es usada por el público para designarlo; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar el derecho exclusivo de utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

El Tribunal ha señalado que: "No se puede componer o conformar una marca con una denominación de uso general, porque se establecería una relación directa entre el nombre y el producto o el servicio que el distintivo ampare. Es preciso tomar en consideración, que la genericidad de un signo debe apreciarse en relación directa con los productos o con los servicios de que se trate, por cuanto una palabra no tiene el carácter de genérica por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. La doctrina ha señalado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto designado, se responde empleando la denominación genérica ..." (Proceso 25-IP-2004, marca: FLORCONTROL, sentencia del 5 de mayo de 2004).

Una expresión genérica, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado propio o inicial, y así obtener una denominación novedosa y

distintiva al ser utilizado para distinguir ciertos productos, o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se emplea.

Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para identificar el producto que se desea amparar, o cuando por sí solo pueda servir para distinguirlo.

Asimismo se entiende por signo común o usual aquel que se integra exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones utilizados en el lenguaje corriente del país en que se ha intentado registrar el signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate; este signo no será suficientemente distintivo, y por tanto, no podrá ser registrado.

IV. SIGNOS EVOCATIVOS

Se consideran signos evocativos aquellos 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.

Estos signos 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 cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados.

Ha expresado este Tribunal 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 de uso común o generalizado puedan ser registra-



das para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio". (Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: "C - BOND").

V. PALABRAS DE USO COMUN

Al construirse una marca, como en este caso para la protección de cierto tipo de productos, pueden usarse determinadas palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio; por esta razón el titular de una marca que lleve incluida una expresión de esta naturaleza no está amparado por la ley para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión o vocablo, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre que se obtenga un conjunto marcario original y suficientemente distintivo, pues no debe generarse la posibilidad de confusión.

"En esta clase de marcas, al efectuar el examen comparativo, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, constituyéndose esta circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, pues acá la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía de todo el conjunto marcario". (Proceso 30-IP-04, marca: DELISTER, sentencia de 19 de mayo de 2004).

El uso exclusivo conferido por el registro, descarta que palabras, partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados por un solo titular marcario, pues no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas de utilización necesarias para cierto tipo de productos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado lo siguiente: *"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 y otros com-*

ponentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro" (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: *Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79*). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal "por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ... Otamendi ha señalado que '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. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro... esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente' (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192)". (Sentencia de 9 de julio del año 2003. Proceso N° 39-IP-2003. Marca: "& mixta".)

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

CONCLUYE:

Primero: La norma comunitaria que se encontraba vigente al momento de la presentación de la solicitud es la que rige para sus efectos. La Decisión comunitaria no tiene carácter retroactivo, por lo que la nueva normativa no surte efecto para las situaciones jurídicas que hayan nacido bajo el amparo de una Decisión anterior. En el presente caso, la norma aplicable es la Decisión 344 por ser la vigente al momento de solicitarse el registro de MICROFOLIAR N.P.K.

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 como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican, exclusivamente al consumidor o al usuario, 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.

Cuarto: 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.

Quinto: La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que palabras, partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, comunes, necesarias o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga

utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de palabras o partículas de utilización necesaria para cierto tipo de productos.

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

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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

Mónica Rosell
SECRETARIA

**PROCESO N° 149-IP-2004**

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literales a) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Parte actora: sociedad ADIDAS-SALOMON AG. Caso: signo figurativo consistente “en el conjunto de tres bandas o franjas paralelas dispuestas verticalmente a lo largo de la prenda inferior”. Expediente N° 2002-00103.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, trece de enero del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 134 y 135, literal a) y b), de la Decisión 489 (sic) del Acuerdo de Cartagena”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 29 de octubre de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda**1.1. Cuestión de hecho**

La parte actora alega, según el consultante, que “El 22 de septiembre del 2000 presentó solicitud de registro de la marca ‘ADIDAS SALOMÓN AG’ (sic), para identificar el siguiente producto de la clase 25 internacional: en el escrito de la solicitud se incluyó la imagen de un pantalón con el fin de mostrar como las franjas paralelas estaban dispuestas en una prenda de vestir de uso inferior”; que “La solicitud fue publicada en la gaceta de propiedad industrial No. 497 el 7 de noviembre de 2000”; que “Mediante Resolución No 08267 del 23 de marzo de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro de la marca ‘ADIDAS SALOMÓN AG’ (sic) en la clase 25 internacional”; que “Se interpusieron los respectivos recursos contra la

Resolución anterior”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio, a través del Jefe de División de Signos Distintivos, mediante la Resolución 16232 del 18 de mayo de 2001 resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la resolución impugnada y concediendo el recurso de apelación”; y que “Mediante la Resolución 28705 del 30 de agosto de 2001 la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando la resolución impugnada”.

Del escrito de demanda consignado por el agente oficioso de la sociedad ADIDAS-SALOMON AG, se desprende que el 22 de septiembre de 2000, su representada “solicitó ... el registro de la marca figurativa consistente en el conjunto de tres bandas o franjas paralelas dispuestas verticalmente a lo a (sic) largo de la prenda inferior ... para distinguir ‘vestidos, calzados, sombrerería’, productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza”; y que “La marca figurativa ... de ADIDAS-SALOMON AG ha adquirido gran distintividad y reconocimiento en Colombia, países miembros de la Comunidad Andina y otros países no miembros. Su capacidad distintiva, su prestigio y fama es reconocido por comerciantes del mercado deportivo, deportistas que gozan de fama mundial y consumidores de artículos deportivos”.

1.2. Cuestión de derecho

Según el consultante, la actora denuncia la violación de los artículos 134 y 135, literales a) y b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “... ya que no se aplicaron adecuadamente las reglas que ha enunciado el Tribunal Andino de Justicia, por las siguientes razones: 1. La marca solicitada consiste en el conjunto de tres bandas o franjas paralelas dis-



puestas verticalmente a lo largo de la prenda inferior. 2. Las tres bandas o franjas paralelas constituyen una combinación caprichosa o fantástica de figuras geométricas que apreciadas en su unidad están dotadas de distintividad y hacen apto al signo para identificar prendas de vestir que se ofrezcan en el mercado. 3. Los signos gráficos constituidos por formas geométricas son universalmente aceptados como marcas y están expresamente contemplados en el artículo 134 de la Decisión 486, que permite el registro de imágenes, figuras y gráficas, entre otros. 4. Se demostró en el proceso del registro de la marca, que tal signo es distintivo no solo por el hecho de haberse registrado como marca en países miembros de la Comunidad Andina y en terceros países sino por el hecho de haber sido usado intensamente y tener un amplio prestigio mundial”.

Por otra parte, el actor argumenta en su demanda que “Para determinar (sic) la distintividad de la marca figurativa de mi representada deberán tomarse en consideración los diversos registros de marcas figurativas constituidas por bandas o franjas paralelas a nombre de mi poderdante y otros argumentos sobre el reconocimiento por parte de consumidores de dichas marcas estaban (sic) dirigidos a respaldar igualmente la distintividad de la marca de mi poderdante”; que “Si se ha logrado el registro de marcas que siguen el mismo parámetro de las bandas paralelas que se pretenden registrar ... por qué (sic) razón no han de registrarse las bandas paralelas cuyo registro se solicitó en este caso?”; que “En el escrito de solicitud de registro se explicó que no se reivindicaba ninguna exclusividad sobre la prenda que se mostraba en el dibujo, pues ésta había sido incluida únicamente como ejemplo de cómo se usa la marca”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio equivocadamente se refirió a la marca solicitada como la forma de una prenda de vestir con tres bandas a un lado. Caracterizó a la marca figurativa en trámite de registro como un signo usualmente utilizado en el mercado por los diferentes productores de ropa, concluyendo así que éste carecía de distintividad por tratarse de una prenda de uso común que no identificaría el producto de los demás de su misma especie y limitaría a los competidores en la utilización de tales diseños”; que “Al utilizar el argumento anterior la Superintendencia de Industria y Comercio falsamente motivó sus actos administrativos mediante los cuales negó el registro de la marca figura-

tiva pues esta versa sobre la figura geométrica que consistente (sic) en el conjunto de tres bandas o franjas paralelas dispuestas verticalmente a lo largo de la prenda inferior, y obviamente no versa sobre la prenda como tal ...”; y que “Por otro lado, el uso indiscriminado que otras personas hacen de la marca figurativa de mi poderdante para distinguir prendas deportivas, sin la autorización de mi representada, como lo alega el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, justamente demuestra la distintividad de la marca de mi poderdante”.

2. Contestación a la demanda

El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su escrito de contestación a la demanda, que “examinada la marca cuyo registro solicita la parte demandante ésta tiene la forma de un pantalón deportivo con tres bandas a un lado, usualmente utilizada en el mercado (sic) por las (sic) diferentes productores de productos de la clase 25 de la nomenclatura vigente, lo cual permite concluir sin dificultad que, la marca en mención, carece de la suficiente distintividad para que sea considerada como marca identificadores (sic) de tales productos, no tiene la capacidad de identificar el producto en sí, de los demás de la misma especie y vendría a constituir una limitación para los competidores en la utilización de tales diseños”; que “frente a la notoriedad de la marca argumentada por la parte demandante, se tiene que ello no implica la necesaria obtención del registro marcario, habida cuenta que, la notoriedad es un medio para impedir, rehusar, invalidar (sic) o prohibir el uso de una marca respecto de la cual se pueda predicar identidad, similitud, imitación o reproducción”; que “Es indudable que, la marca figurativa solicitada por la parte actora, no goza del elemento de distintividad de que trata la norma comunitaria y además su registro conllevaría al consumidor a confusión y a engaño acerca del origen empresarial del producto las características, calidad y otras propiedades de los productos de vestuario”.

La parte demandada alega también que “los actos administrativos acusados se encuentran debidamente motivados en razones de hecho y de derecho y las decisiones adoptadas son el resultado de una actuación administrativa ceñida estrictamente a la normatividad vigente en materia de Protección del Consumidor y las que orientan las actuaciones administrativas previs-



tas en la Constitución Política y el código contencioso administrativo”; que “la Superintendencia de Industria y Comercio ... cumplió con todo el trámite administrativo establecido en las disposiciones legales vigentes en materia marcaria y en especial con lo previsto en la norma comunitaria, así se tiene que como quiera que no se presentaron observaciones por parte de terceros, se efectuó el correspondiente examen de registrabilidad de la marca figurativa ... concluyéndose acertadamente que la misma no cumple todos los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, tal como se señala en la motivación de los actos administrativos acusados”; y que “las resoluciones 08266, 6233 y 28616 de 2001 expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulas, se ajustan (sic) a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas y no violenta (sic) normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son los “Artículos 134 y 135, literal a) y b), de la Decisión 489 (*rectius*: 486) del Acuerdo de Cartagena”;

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

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

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 227 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que la solicitud de registro del signo en cuestión fue formulada el 22 de septiembre del año 2000, bajo la vigencia de la Decisión 344 de la

Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que el Tribunal, en ejercicio de la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de su Creación, estima que procede, vista su pertinencia, interpretar de oficio los artículos 81 y 82, literales a) y e), de la indicada Decisión 344, así como el régimen aplicable al procedimiento relativo al examen de registrabilidad, esto es, el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

DECISIÓN 344

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

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

“Artículo 82.- *No podrán registrarse como marcas los signos que:*

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(...)

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(...)”.

DECISIÓN 486

“Artículo 150.- *Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.*



I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo

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

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

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

A la vez, si el *ius superveniens* se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sus-

tancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

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

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

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

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

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

En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los senti-



dos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

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

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

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa; además, el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento de dicho registro a todo signo que no pueda ser considerado como marca por no cumplir con los citados requisitos.

III. De las marcas gráficas

Se entiende por marca gráfica el signo visualmente perceptible que se expresa en la forma externa de una imagen, figura o dibujo, provista o no de significado conceptual.

En la doctrina se suele distinguir entre la marca puramente gráfica, es decir, la que "se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores"; la

marca figurativa, caracterizada porque "suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca ..."; y "la marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto ... al que se asciende a través de un proceso de generalización" (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.).

El Tribunal ha manifestado al respecto que "la marca figurativa ... difiere de la marca denominativa, en el hecho de que la primera no es pronunciable, puesto que el signo que la expresa o representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que simplemente se le da un nombre o se le atribuye el de la figura que evo-ca" (Sentencia dictada en el expediente N° 84-IP-2003, del 5 de octubre de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 1002, del 28 de octubre del mismo año).

El Tribunal ha señalado además que el análisis, para establecer si la marca figurativa posee suficiente distintividad, "requiere de un proceso de cognición más elaborado ya que la marca figurativa debe protegerse no solamente por su aspecto gráfico propiamente dicho, sino también por el concepto que la figura puede producir en la mente de los consumidores. (...) la regla ... se dirige a recomendar que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa -el trazado por una parte y el concepto que suscita por la otra- la parte conceptual o ideológica suele prevalecer ..." (Sentencia dictada en el expediente N° 14-IP-97, del 17 de abril de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 354, del 13 de julio del mismo año). Por tanto, para verificar si el signo gráfico, propiamente tal o figurativo, cumple los requisitos y no se encuentra incurso en las prohibiciones para su registro como marca, será necesario analizar la forma externa de la imagen, figura o dibujo, así como su significado conceptual.

Por otra parte, para que este tipo de signos sea distintivo no es necesario que informe con exactitud acerca de la identidad del fabricante de los productos que constituyan su objeto. Sin embargo, si el signo consiste en un motivo aplicado a la superficie de los productos, debe poseer algún elemento específico que permita a los consumidores distinguir su origen comercial. Así pues, el gráfico del signo debe permitir la



identificación del origen comercial de los productos, sin necesidad de transmitir otras informaciones al público consumidor.

IV. De los signos comunes o usuales

En el marco del artículo 82, literal e, de la Decisión 344, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar o describir los productos o servicios de que se trate.

En la doctrina, se entiende también por denominación vulgar o de uso común “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados” (ALEMÁN, Marco Matías: *“Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”*; Editorial Top Management International, Bogotá, p. 84).

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren.

La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

La circunstancia de que la prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto exclusivamente por indicaciones que hayan devenido en habituales, hace que, si una indicación distintiva forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, lo que no significa que el solicitante pueda reivindicar el uso exclusivo de la indicación habitual.

V. Del examen de registrabilidad de un signo como marca

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atri-

buye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposición fundamentada y no temeraria a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos (artículo 146). De haber oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas (artículo 148).

La oposición no será admitida a trámite si se presenta en forma extemporánea, o sin la indicación de los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud de registro, o si, de existir, no se han pagado las tasas correspondientes a su tramitación (artículo 149). El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147). En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición.

De haber habido oposición, y caso de haber sido admitida, la oficina nacional competente, una vez vencidos los plazos previstos en el artículo 148, se pronunciará a su respecto y, tras el correspondiente examen de registrabilidad, decidirá acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo (artículo 150). En salvaguarda del debido proceso y del derecho a la defensa de las partes, la decisión deberá ser motivada, es decir, expresar las razones de hecho y de derecho que hayan inclinado a la oficina nacional a pronunciarse en uno u otro sentido. El Tribunal ha dicho a este propósito que “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible 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” (Sentencia dictada en el



expediente N° 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

De no haber habido oposición, la oficina nacional también deberá llevar a cabo el correspondiente examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, por ser éste de carácter obligatorio, y pronunciarse, por medio de una Resolución motivada, acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo como marca.

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

CONCLUYE

- 1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.
- 2° En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 *eiusdem*.
- 3° El signo gráfico no será registrable si se encuentra integrado, en forma exclusiva, por una o más indicaciones de las que se utilizan comúnmente, en el uso comercial del País Miembro en que se ha solicitado su registro, para identificar o describir los productos o servicios que constituyan su objeto. En caso contrario, será registrable.
- 4° En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante,

destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.

La oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, de conformidad con lo alegado y probado en autos.

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

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

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.-

Mónica Rosell
SECRETARIA

**PROCESO N° 153-IP-2004**

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 136, literal a, y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 134, 135, literales a) y b), y 150 *eiusdem*. Parte actora: sociedad NATURE'S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I. Caso: marca "HERBAMIEL mixta". Expediente N° 2002-00433 (8531).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, trece de enero del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los "Artículos 136, literal a), y 146 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena", formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 5 de noviembre de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda**1.1. Cuestión de hecho**

La parte actora alega en su demanda que, habiendo demandado en otra causa la nulidad de la Resolución N° 1517, del 28 de enero de 2002, solicitó a la Superintendencia que "... suspendiera provisionalmente el proceso [administrativo de registro de la marca HERBAMIEL] hasta tanto no fuera resuelta la controversia por parte del Honorable Consejo de Estado, sin que esto se cumpliera por parte de la demandada"; y que, en efecto, "Pese a estos hechos, la Superintendencia de Industria y Comercio ... procede proferir (sic) la resolución No. 23356 de fecha 25 de Julio de 2002, mediante la cual resuelve: 'ARTICULO PRIMERO: Conceder el registro de: LA MARCA MIXTA: HERBAMIEL (SEGÚN MODDELO (sic) ADJUNTO) ... PARA DISTINGUIR: PRODUCTOS FARMACEUTICOS, VE-

TERINARIOS E HIGIENICOS, SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBES, EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS, MATERIAL PARA EMPASTAR DIENTES Y PARA MOLDES DENTALES, DESINFECTANTES. Productos comprendidos en la clase 5.7 (sic) de la clasificación internacional de Niza. ... TITULAR: LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCIA ROJAS E HIJOS S. EN C.S. ...'".

Del expediente remitido a este Tribunal por el consultante (folios 96 y 115), así como de la información que aparece en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, se infiere que la fecha de radicación, de la solicitud de registro como marca del signo mixto "HERBAMIEL", fue el 1° de marzo de 2001.

1.2. Cuestión de derecho

Según el consultante, la actora denuncia la violación de los artículos 136, literal a, y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, alegando que "Se quiere confundir a los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, debido a que la Sociedad Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos y Cia, tenía inscrita la marca mixta NATURASOL HERBAMIEL en la clase 31 que comprende los siguientes productos: 'productos agrícolas, hortícolas, forestales, granos no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, etc.'", y que "Las marcas son perfectamente distinguibles en el mercado, es decir, no ofrecen riesgo de confundibilidad, por ello no se ve ningún inconveniente que no permita su coexistencia".

Ahora bien, en el texto de la demanda que obra en autos se observa que la actora se limita a denunciar, en términos generales, la presunta



violación de la “Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones”, argumentando al efecto que “Hasta tanto no se resuelva la controversia por la concesión de la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND no puede ser decidida la concesión de la marca HERBAMIEL, por tratarse como es obvio, de una similitud de la marca HERBAMIEL”.

2. Contestación a la demanda

2.1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su escrito de contestación a la demanda, que es importante precisar que el acto administrativo invocado en la demanda, concerniente a la concesión de la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND, “corresponde a otra actuación administrativa a la surtida dentro del expediente 116990 dentro de la cual se expidió la resolución 23356 del 25 de julio de 2002 ahora acusada”; y que, asimismo, la resolución administrativa que proveyó sobre los recursos de reposición y apelación ejercidos por “la sociedad Laboratorios de productos Naturasol Moreno Rojas e Hijos y Cía S.A.” contra “la resolución 2909 de 2001” y negó “el registro de la marca ‘HERBAMIEL NATURE’S BLEND’ para distinguir productos comprendidos en la clase 5 ... dentro de la actuación administrativa surtida dentro del expediente 01 10058”, es una “actuación administrativa distinta a la surtida en el expediente 01 162990 y contentiva del acto acusado”.

La Superintendencia sostiene además que “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante resolución 23356 del 25 de julio de 2002 concedió legal y válidamente el registro de la marca ‘HERBAMIEL’ ... para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente a favor de la Sociedad Naturasol Moreno García Rojas e Hijos S en C.S, tal como consta dentro del expediente 169900”; que “la sociedad Nature’S (sic) Blend de Colombia Limitada C.I ahora demandante no presentó observaciones contra la solicitud de registro de la marca ‘HERBAMIEL’ (sic) (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente, ni interpuso los recursos que eran procedentes dentro de la vía gubernativa”; que “... efectuado el correspondiente examen de registrabilidad por la oficina nacional competente no se encontró que la marca antes mencionada estuviera incurso en las causales de irregistrabilidad, especialmente en la descri-

ta en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ...”; y que “En consecuencia, el acto administrativo acusado, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio a través del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no es nulo, se ajustan (sic) a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

2.2. Por su parte, el apoderado especial de la sociedad LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCIA E HIJOS S EN C.S., quien actúa como “tercero interesado en el proceso de la referencia”, señala que “una primera solicitud de la marca HERBAMIEL de mi representada fue presentada seis (6) años antes de la solicitud de la parte actora y se concedió favorablemente para cubrir protección para productos agrícolas como son los naturales de la clase 31ª de la Clasificación internacional de Niza. Mismos productos naturales que la parte actora pretendió amparar. Adicional al registro de la clase 31ª, la marca HERBAMIEL fue presentada posteriormente para la clase 5ª y fue publicada en Gaceta 503, donde la parte actora nunca presentó oposiciones o recursos y sobre la cual, posteriormente se emitió la resolución de concesión número 23356 el 25 de julio de 2002 ... De igual forma, se concedió la marca HERBAMIELITO en la clase 5ª a nombre de mi representada ... en el tiempo, mi apoderada es la primera en el uso y deposito (sic) de la marca raíz HERBAMIEL para productos naturales”; que “a la fecha, la sociedad demandante no tiene ninguna marca concedida con el signo HERBAMIEL o HERBAMIELITO en las clases 31ª o 5ª de la Clasificación internacional de Niza para productos naturales”; que “De una comparación sucesiva de las marcas en comento, se aprecian las grandes similitudes existentes entre ellas y debidamente reconocidas en el acto atacado”; que “... sí existe conexión competitiva entre los productos naturistas para los cuales se concedió el registro de la marca HERBAMIEL y aquellos para los cuales se solicitó una marca idéntica por la sociedad Nature’s Blend de Colombia Ltda.. C.I.”; y que “No deja de ser insólito, que una sociedad que tiene por actividad la explotación ilegal de los signos distintivos de mi representado (HERBAMIEL-HERBAMIELITO), pretenda la declaratoria de nulo de un acto emitido en estricto derecho”.

CONSIDERANDO



Que las normas cuya interpretación se solicita son los "Artículos 136, literal a), y 146 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena";

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

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

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 120 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, en vista de la aplicabilidad al caso de autos de las disposiciones previstas en los artículos 136, literal a, y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, invocadas por el consultante, corresponde a este Tribunal realizar su interpretación; además, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, el Tribunal encuentra pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 134, 135, literales a) y b), y 150 *eiusdem*, cuyos textos son del tenor siguiente:

"Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

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

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

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

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

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;

(...)"

"Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses



posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada”.

“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

I. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. En efecto, según la enumeración no exhaustiva de la disposición citada, podrán constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca. Como se ha indicado en la doctrina, “... cabe afirmar que los signos distintivos, las marcas, pueden percibirse por la vista, por el oído o por el olfato” (BERCOVITZ, Alberto: *“Apuntes de Derecho Mercantil”*, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 465).

El registro como marca de un signo distintivo tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio a que se refiera. En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado.

Ahora bien, el registro del signo se encuentra expresamente supeditado a que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. Di-

cho registro, sin embargo, no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse aquél. En la doctrina se afirma que “... es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el principal de sus requisitos, que es la aptitud distintiva” (OTERO LASTRES, José Manuel: *“Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”*, Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con el artículo 135, literal a, de la Decisión 486, el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad.

La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus elementos constitutivos, así como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se expresa además a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

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, es decir, el público consumidor o usuario 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).

En definitiva, se trata de analizar "si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios" (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).

La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, en caso contrario, el signo será irregistrable. En consecuencia, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico.

II. De los signos denominativos y mixtos

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

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

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

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

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

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

III. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión o de asociación. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva.

Los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 establecen otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 136, literal a, no podrá registrarse



como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente los derechos de terceros, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación.

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

A fin de establecer si se configura o no el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de la marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, sea que éstos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

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

En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de "una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta. ... dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo.

El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas" (BERCOVITZ, Alberto; op.cit., p. 478).

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

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

Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que "La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro. La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto" (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso "US TOP"). Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos



y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica" (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso "DERMALEX").

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

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

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

Por lo demás, la doctrina advierte que "cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, del 22 de junio de 1999 ... Caso Lloyd)" (BERCOVITZ, Alberto; op.cit., p. 475).

En definitiva, el riesgo de confusión o de asociación puede presentarse cuando, al percibir la

marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

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

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

En lo que concierne a la verificación de la existencia del vínculo de semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de aquéllos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos a que se refieren los signos. A propósito del juicio sobre la semejanza entre dichos productos, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

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

En segundo lugar, es pertinente la utilización de criterios como el de intercambiabilidad, relativo



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

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

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

Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente N° 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso "LISTER", y reiterada en las sentencias dictadas en los expedientes N° 30-IP-2000, del 1° de septiembre de 2000, caso "AMERICAN BRANDS (mixta)"; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso "MAXVALL"; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso "DIPLOMATICO"; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso "ACERO DIAMANTE + gráfica"; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso "ALLEGRA"; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso "ECOGEL"), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313, dejó establecido que: "El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos. Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 ... la limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la

'clase del nomenclator' a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la 'especialidad' sólo en referencia a la 'clase' del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos ... Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se 'evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error'; y en base de esa misma disposición comunitaria con 'una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error' (ALEMÁN, Marco Matías: "Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios"; Bogotá, Top Management, p. 90)".

IV. De las marcas farmacéuticas. Partículas de uso común.

La comparación entre signos destinados a distinguir productos farmacéuticos debe llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que pudiera configurarse entre aquéllos un riesgo de confusión o de asociación que pudiera repercutir sobre la salud de los consumidores.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos "por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno" (Sentencia dictada en el expediente N° 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. N° 578, del 27 de junio del 2000, caso "AMOXIFARMA").



Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente N° 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. N° 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

En definitiva, el Tribunal, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, ha declarado que “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; *Fundamentos de Derecho de Marcas*; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 265 y 266).

Es cierto que “... existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y ... la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente N° 50-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”).

Sin embargo, cabe agregar que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. El Tribunal ha precisado en estos casos que “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mos-

trar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente N° 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. N° 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”).

V. De la oposición a la solicitud de registro de un signo como marca. Del examen de registrabilidad.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposición fundamentada y no temeraria a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos (artículo 146). De haber oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas (artículo 148).

La oposición no será admitida a trámite si se presenta en forma extemporánea, o sin la indicación de los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud de registro, o si, de existir, no se han pagado las tasas correspondientes a su tramitación (artículo 149). El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147). En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición.

De haber habido oposición, y caso de haber sido admitida, la oficina nacional competente, una vez vencidos los plazos previstos en el artículo 148, se pronunciará a su respecto y, tras el correspondiente examen de registrabilidad, decidirá acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo (artículo 150). En salvaguarda del debido proceso y del derecho a la defensa de las partes, la decisión deberá ser moti-



vada, es decir, expresar las razones de hecho y de derecho que hayan inclinado a la oficina nacional a pronunciarse en uno u otro sentido. El Tribunal ha dicho a este propósito que "La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impermitible 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" (Sentencia dictada en el expediente N° 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

De no haber habido oposición, la oficina nacional también deberá llevar a cabo el correspondiente examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, por ser éste de carácter obligatorio, y pronunciarse, por medio de una Resolución motivada, acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo como marca.

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

CONCLUYE

- 1° Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica. El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, salvo la excepción prevista en el citado artículo 135, último párrafo.
- 2° Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre el signo pendiente de registro como marca y la marca ya registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe

relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

- 3° En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.
- 4° En la comparación entre dos signos mixtos, o entre uno mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

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

- 5° La comparación entre signos destinados a distinguir productos farmacéuticos deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que pudiera configurarse entre aquéllos un riesgo de confusión o de



asociación que pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores. Ahora bien, si el signo en referencia ha sido confeccionado con algún elemento de uso general, la distintividad deberá buscarse en los otros elementos integrantes del signo, así como en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

6° En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.

La oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, de conformidad con lo alegado y probado en autos.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de confor-

midad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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

Mónica Rosell
SECRETARIA





