



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 148-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: CAROLINA. Actor: RIVIANA FOODS INC. N° 2002-00040 (7680)	1
Proceso 159-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 73 literales a) y d); y 83 literal c) de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, de la República del Ecuador. Interpretación de oficio, del artículo 71 de la misma Decisión, así como, de la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Marca: "MANIA". Proceso interno N° 906-ML	10
Proceso 115-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Proceso Interno N° 289-00-LM. Actor: Héctor Rodríguez Gilbert. Marca: "LA PASTORA Y DISEÑO"	18
Proceso 144-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 71, 72 literal a), 73 literal a), 82 y 93 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Guayas de la República del Ecuador; Proceso Interno N° 235-02-3. Actor: SUPAN S.A. Marca: BIMBUÑUELOS	24

PROCESO 148-IP-2004

**Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: CAROLINA.
Actor: RIVIANA FOODS INC. N° 2002-00040 (7680).**

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, relativa a los artículos 81 y 83



literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno N° 2002-00040 (7680);

El auto de 25 de noviembre de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir 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 contenida en el oficio N° 1631, de 6 de octubre de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

Demandante es la sociedad RIVIANA FOODS INC., y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio. Intervienen como terceros interesados las sociedades: COLOMBINA S.A. y PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA – PROANDEX.

2. Hechos

El 12 de febrero de 1991, la sociedad RIVIANA FOODS INC., solicitó el registro de la marca CAROLINA (mixta) para amparar "ARROZ" dentro de la Clase 30 de la Clasificación Internacional. (*Clasificación Internacional de Niza. Clase 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*). El 17 de junio de 1994 se publicó el extracto de dicha solicitud en la Gaceta para la Propiedad Industrial No. 402. El 2 de agosto de 1994, dentro de término, la Sociedad COLOMBINA S.A. presentó escrito de observaciones con fundamento en su marca CATALINA, también para productos de la clase 30.

La Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 33702 de 27 de diciembre de 2000, declaró infundada la observación de COLOMBINA S.A. y al mismo tiempo de OFICIO, negó el registro de la marca CAROLINA (mixta) en la clase 30, con base en los registros de las marcas CAROLINA (mixta) en la clase 29 de propiedad de la sociedad PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA-

PROANDEX. (*Clasificación Internacional de Niza. Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas combustibles*).

La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la Jefa de la División de Signos Distintivos quien por Resolución N° 14733 de 30 de abril de 2001, confirmó la Resolución impugnada y, el segundo, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien por Resolución N° 25186 de 31 de julio de 2001 confirmó, asimismo, la decisión contenida en la Resolución N° 33702.

3. Fundamentos Jurídicos de la demanda

La actora sostiene "... que hubo violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 puesto que el Jefe de la División de Signos distintivos, así como el Superintendente Delegado de la Propiedad industrial, ignoraron que la marca CAROLINA (MIXTA) de RIVIANA FOODS INC., fue solicitada el día 12 de febrero de 1991, es decir dos años antes de que fuera solicitada la marca fundamento del rechazo CAROLINA (mixta) ..." lo cual "... le otorga a mi representada un derecho prioritario".

Así mismo sostiene que en reiterada jurisprudencia, tanto el Tribunal Andino de Justicia como el Honorable Consejo de Estado, han establecido el principio general de Derecho Marcario que dice: "**PRIMERO EN EL TIEMPO, PRIMERO EN EL DERECHO**". Esta jurisprudencia, "nos confirma claramente el derecho prioritario de mi representada, sobre la marca CAROLINA para amparar "ARROZ" en la Clase 30, al haberla solicitado con anterioridad a la fecha en que fueron solicitadas las marcas CAROLINA (mixta) y CAROLINA (mixta)", principio que se encuentra consagrado en la causal de irregistrabilidad del literal a) artículo 83 de la Decisión 344.

Por otro lado dice que la marca CAROLINA (mixta) ampara productos específicos de la Clase 30, consistente en ARROZ, "... en tanto que las marcas fundamento del rechazo amparan productos de la Clase 29, consistentes entre otros en carnes, pescado, aves, gelatina, frutas, mermeladas, compotas, huevos, aceites, legumbres, y atún". Esto significa "que las marcas supuestamente en conflicto se comerciali-



zan en un mercado diferente, ya que el arroz, se comercializa en estantes de supermercados dedicados únicamente a esta clase, en tanto que los productos de la Clase 29 se comercializan en estantes especializados en esta clase de productos.”

De igual manera la parte actora manifiesta que el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena “... fue claramente violado al negar el registro de la marca CAROLINA (MIXTA) ... con fundamento en dos marcas solicitadas con posterioridad, por cuanto dicha marca cumple con la totalidad de los requisitos que exige esta norma para poder ser aplicada”.

4. Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda:

La Superintendencia de Industria y Comercio responde a la demanda en los siguientes términos:

Con la expedición de las Resoluciones: N° 33702 del 27 de diciembre de 2000, N° 14733 del 30 de abril de 2001 y N° 25186 del 30 de julio de 2001, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, respectivamente, “...no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Asimismo dice que “Es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente ... es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa”.

Basándose en jurisprudencia indica que “es evidente que la marca “CAROLINA” (mixta) para distinguir productos de la clase 5 (sic) si bien es susceptible de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ... se presentan semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas que hacen difícil su diferenciación por parte del consumidor”.

Sostiene que “En el presente caso resulta evidente que el medio que utiliza el consumidor para solicitar el producto es la denominación; resultando evidente que la expresión ‘CAROLINA’ para distinguir productos de la clase 30 es semejante a ‘CAROLINA’, clase 29 registradas a favor de la sociedad Unilever (sic), por lo que

evidentemente ‘CAROLINA’ (mixta) clase 30, no tiene aptitud distintiva para individualizar suficientemente los productos que se quieren proteger con el registro”.

Argumenta que “La marca solicitada “CAROLINA” (mixta) de la Clase 30 de la nomenclatura vigente pretende distinguir herbicidas, insecticidas y fungicidas (sic); de otra parte, las marcas “CAROLINA” (mixta) registradas distingue (sic) productos de la clase (sic) 29 los cuales se encuentran estrechamente relacionados con los productos comprendidos en la clase 30 de la nomenclatura vigente,, (sic) presentándose una indudable relación de productos para el consumidor que lo llevaría a pensar sobre el mismo origen empresarial que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, lo cual generaría confusión para los consumidores...”.

La sociedad PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA – PROANDEX

en su calidad de tercero interesado, dice: “Me atengo a la prueba de los hechos en que el petitum se sustenta y a su conformidad o no con la ley sustancial aplicable al caso de acuerdo con dicha prueba. Es que no tengo información distinta a la de la demanda, conforme a las copias que se entregaron cuando se me notificó el auto admisorio de aquélla, y así fundamento de otro orden para, a priori, negar el derecho o aceptarlo, vale decir para impugnar o coadyuvar dicha demanda”.

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 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 Decisión 472), en concordancia con lo previsto en



los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de la marca CAROLINA (mixta) para la clase 30, se presentó el 12 de febrero de 1991, es decir en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no así en vigencia de la Decisión 344 como lo manifiestan la parte actora y la Superintendencia de Industria y Comercio, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto están bajo la normativa de la indicada Decisión 85, por lo que, en virtud a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, corresponde interpretar de oficio los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no así los artículos solicitados por el consultante.

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

Decisión 85

“Artículo 56.- Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

“Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

(...)

f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

(...).”

I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto

en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: *“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 derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”*. (Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC).

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que *“La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica”* (Pérez Luño, Antonio-Enrique: *“Seguridad Jurídica”*. En *“El derecho y la justicia”*. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, *“En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos ... el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las*



normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor... (Aguiló Reglá, Josep: "Derogación". ob.cit., p. 486)". (Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA).

En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo CAROLINA (mixta) se presentó durante la vigencia de la Decisión 85, por lo que, corresponde a la autoridad nacional competente establecer, de acuerdo a las consideraciones anteriores, la norma aplicable al caso concreto.

II. La marca y los requisitos para su registro

Conforme lo establece el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos intrínsecos o de fondo que debe reunir un signo para que pueda constituirse en marca, son: que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo; características que dan al signo la capacidad 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 y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

Los requisitos básicos previstos en el artículo 56 de la Decisión 85, brindan a la marca las siguientes características:

La novedad. La condición de novedad o el hecho de que el signo sea nuevo, no se dirige a que no haya sido utilizado anteriormente, sino a que sea original en relación al producto o servicio que va a distinguir, así como que sea inconfundible con marcas registradas o previamente solicitadas para la misma clase de productos o servicios. Este requisito ya no es contemplado a partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

No será novedoso un signo que se identifique plenamente con las características del producto o servicio, o con otro signo que se encuentre registrado o que haya sido solicitado con anterioridad.

El Tribunal ha manifestado que *"La novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas ... y así lo considera parte de la doctrina. 'Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente'. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño). Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio"* (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

La visibilidad, busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista, por lo que se consideran signos visibles aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de dibujos y esta dirigida a que el signo pueda ser identificado por los consumidores. Igualmente este requisito ya no se contempla a partir de la Decisión 311, toda vez que constituía una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos.

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).

De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso si el signo CAROLINA (mixto) reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la Decisión 85.

III. Marcas mixtas

El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas, puesto que tienen relación directa con el caso concreto.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, *“en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ... suscita en el consumi-*

dor... debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

La jurisprudencia también dice: *“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, 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, 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.”* (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta).

Estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de proceder al cotejo, en el presente caso, entre la marca solicitada CAROLINA (mixta) y CAROLINA (mixta) registrada.

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

El artículo 58 de la Decisión 85 contempla en forma conjunta tanto las prohibiciones absolutas como las relativas que impiden la registrabilidad de un signo como marca. En efecto, la prohibición contenida en el artículo 58, literal f), de la citada Decisión, busca fundamentalmente precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes entre sí, por lo que establece la irregistrabilidad como marca de todo



signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

Cabe reiterar lo señalado por el Tribunal respecto al artículo 58, literal f), ahora interpretado, en el sentido que *“La prohibición del registro de signos confundibles ... protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaría no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado”* (Proceso 02-IP-95, marca: LAURA ASHLEY, publicado en la G.O.A.C. N° 199 del 26 de enero de 1996).

Se puede desprender, en consecuencia, que 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 prohibición de irregistrabilidad. En la referida Decisión la confusión se da en relación a la clase del nomenclátor a la que pertenecen los productos o los servicios, en sentido de que si éstos, distinguidos por una marca, pertenecen a la clase de los que pretende amparar un signo solicitado para registro, podría darse el riesgo de confusión y no así si tales productos o servicios pertenecen a clases diferentes. Este criterio, sin embargo, ya no se mantiene en las posteriores Decisiones.

La protección de que goza una marca previamente registrada o un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado o reivindicado, dentro de la regla de la especialidad prevista en la Decisión 85, recae sobre los productos o servicios de una de las clases del nomenclátor internacional de Niza, objeto del registro y no así sobre los productos o servicios pertenecientes a otras clases.

El derecho de prioridad del titular de la marca previamente registrada, o solicitada con anterioridad, se medirá en relación a la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo observado. Para efectos de la aplicación del principio “primero en el tiempo primero en el derecho”, en el caso de autos, deberá tomarse en

cuenta la fecha de presentación de las solicitudes de registro.

Respecto de la confusión que se busca evitar con la disposición del literal f), del artículo 58, el Tribunal ha entendido que *“... la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”* (Proceso 02-IP-94, marca: NOEL, publicado en la G.O.A.C. N° 163 de 12 de septiembre de 1994).

Igualmente, es importante destacar que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera induce al comprador o usuario a que requiera un producto o servicio determinado, creyendo que está solicitando otro. En este caso la confusión se produce tanto entre los signos como entre los productos o servicios. Por su parte, la confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos o servicios; ya que el consumidor o usuario cree que los productos o servicios que ostentan signos confundibles, tienen un origen empresarial común.

Con relación a la determinación de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: *“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”*. (Proceso 76-IP-2004, aprobado el 4 de agosto de 2004, marca: ZERIT, citando al Proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). Y respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, 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 deno-*



minación 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 76-IP-2004, ya citado, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

Finalmente, 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 la identidad al de la semejanza.

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 gráfica emerge de la coincidencia visual de signos, dibujos, líneas, tipo de letras, etc. a compararse, que puede inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

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 de aplicarse al caso objeto de la presente interpretación, son los siguientes:

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 la posible existencia de similitud gráfica o ideológica entre CAROLINA (mixta) y CAROLINA (mixta).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentar-



se la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos.

SEGUNDO: Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque, además el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Sin embargo al efectuar el cotejo de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

CUARTO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca anteriormente registrada, o solicitada anteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

QUINTO: El derecho de prioridad del titular de la marca previamente registrada, o solicitada con anterioridad, se medirá en relación a la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo observado. Para efectos de la aplicación del

principio “primero en el tiempo primero en el derecho”, en el caso de autos, deberá tomarse en cuenta la fecha de presentación de las solicitudes de registro.

SEXTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, alejados de toda arbitrariedad, 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 que pudieran existir entre los signos.

El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2002-00040 (7680), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 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 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

Mónica Rosell
SECRETARIO

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 159-IP-2004**

Interpretación prejudicial de los artículos 73 literales a) y d); y 83 literal c) de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, de la República del Ecuador. Interpretación de oficio, del artículo 71 de la misma Decisión, así como, de la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Marca: "MANIA". Proceso interno N° 906-ML.

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

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

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 26 de noviembre del año 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 13 de enero del 2005.

1. ANTECEDENTES:**1.1 Partes**

Actúa como demandante la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y, el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

Se considera como tercero interesado en los resultados de este proceso, a la firma CONFITES MAGU'S Cía. Ltda.

1.2 Acto demandado

La interpretación se plantea en razón de que la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.,

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

N° 0934915, de 17 de diciembre del año 1993, mediante la cual la mencionada Autoridad, ratificó lo decidido en la Resolución N° 0932653, de 17 de agosto también de 1993, por la que rechazó la observación presentada por la Actora, con base en las marcas de su propiedad "MANI-EXTRA" y "MANICERO", respecto del registro de la denominación "MANIA", solicitado por la firma CONFITES MAGU'S Cía. Ltda., como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional N° 30.

1.3 Hechos relevantes

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

a) Los hechos

- El 23 de enero de 1992, la firma CONFITES MAGU'S Cía. Ltda. presentó solicitud para obtener registro de la denominación "MANIA", como marca destinada a amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.¹
- El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 330, correspondiente al mes de julio de 1992.

¹ **Clase 30.-** Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.



- El 1 de julio de 1993, la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. presentó observación contra el registro solicitado, con base en las marcas de su propiedad "MANI-EXTRA" y "MANICERO", destinadas a amparar productos también de la Clase Internacional N° 30.
- El 11 de agosto del mismo año, el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI emitió la Resolución N° 0932653, por medio de la cual rechazó la observación presentada por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., con fundamento en el artículo 83 literal c) de la Decisión 313.
- El 20 de agosto de ese año, la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., solicitó una aclaración respecto a la resolución emitida.
- El 17 de diciembre también de 1993, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió la resolución N° 0934915, por medio de la cual ratificó el contenido de la Resolución inicial.

b) Escrito de demanda

La firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., domiciliada en Vevey, Suiza, por intermedio de apoderado manifiesta, como se ha dicho, que el 23 de enero de 1992, la firma CONFITES MAGU'S Cía. Ltda. presentó solicitud para obtener registro de la denominación "MANIA", como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 30, respecto de la cual presentó observación con base en la existencia de las marcas de su propiedad "MANI-EXTRA y etiqueta" y "MANICERO", que amparan productos también de la clase internacional 30.

Afirma que, sin embargo, el Director Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución N° 932653, rechazando la observación presentada al registro, ratificada luego con una nueva, la N° 934915, de 17 de diciembre de 1993, por la cual confirmó su declaratoria respecto de la improcedencia de esa observación por carecer de fundamento y, considerando que la denominación "MANIA" es en su opinión completamente distinta a las marcas ya registradas.

Expresa la accionante, que "...es evidente que entre estas marcas y la que se pretende registrar existe semejanza ortográfica, fonética y auditiva y que su inscripción induciría al consumidor a errores y confusiones".

Argumenta, por otra parte, que la segunda Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial "...causó estado, porque se ha agotado la vía administrativa, y ésta ha resuelto en esa vía el fondo del asunto, en forma ilegal y arbitraria, negando y desconociendo nuestros derechos, aunque en base a un Reglamento inconstitucional."

Solicita, en consecuencia, que se "...declare procedente la demanda y ordene el rechazo de las resoluciones que negaron la observación por nosotros propuesta y la continuación del trámite respectivo."

c) Contestaciones a la demanda

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

1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
2. Legitimidad del acto administrativo impugnado.
3. Falta de derecho del actor para deducir la demanda.
4. Caducidad del derecho y prescripción de la acción.

Solicita, adicionalmente, que se rechace la demanda.

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

1. Extensión de la demanda al mandatario de la firma CONFITES MAGU'S CIA. LTDA.
2. Legitimidad de personería pasiva y nulidad del proceso, por cuanto esta Entidad no ha sido quien ha emitido la resolución impugnada.

Se observa que en el expediente recibido por este Tribunal, no existe constancia de que el **Director Nacional de Propiedad Industrial** y el tercero beneficiario del acto impugnado, la empresa **CONFITES MAGU'S CIA. LTDA.**, hayan contestado la demanda.

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

**CONSIDERANDO:****1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL**

Si bien el Tribunal Nacional Consultante no apoya su pedido en disposiciones expresas del Tratado de Creación de este Organismo Comunitario, ni en aquéllas de su Estatuto en las cuales se establecen los requisitos atinentes a la interpretación prejudicial, se observa que la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pues en ella se identifica a la Instancia Nacional Compareciente, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe de los hechos considerados relevantes y, se refiere la causa interna que la origina. En cuanto a la dirección requerida para la respuesta a la consulta, es preciso manifestar que élla es plenamente conocida por este Organismo.

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

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Tribunal Nacional compareciente ha solicitado de este Organismo, por medio de oficio N° 625-TCA-DQ-1S-906-ML, la interpretación prejudicial de los artículos 73 literales a) y d); y, 83 literal c) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; no obstante el pedido formalizado, este Organismo Comunitario ha podido verificar, que la solicitud correspondiente al registro de la denominación "MANIA", ha sido presentada el 23 de enero de 1992. Consecuentemente, dicha solicitud ha sido radicada, sin lugar a dudas, en vigencia de la Decisión 311 y no de la Decisión 313.

Por lo expuesto, este Tribunal considera, según así lo ha venido determinando en su jurisprudencia, que la interpretación prejudicial solicitada debe corresponder, en este caso, a los artículos 73 literales a) y d) y 83 literal c) de la Decisión 311, artículos por cierto concordantes con los

aludidos de la Decisión 313. Estima conveniente, por otro lado, extender dicha interpretación, de oficio, al artículo 71 de la misma Decisión, así como a la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organismo Jurisdiccional.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

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

DECISION 311

"Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

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

"Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

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

(...)

"d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del sig-



no 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;”

(...)

“**Artículo 83.-** La oficina nacional competente rechazará de oficio aquellas observaciones que, cumpliendo con los requisitos establecidos por la presente Decisión, estén comprendidas en algunos de los siguientes casos:

(...)

“**c)** Que la observación se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles, a menos que la solicitud pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injustificado de ésta;”

DECISION 313

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

(...)

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

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA

Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organismo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 73 literales a) y d) y, 83 literal c) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por constatar que la solicitud de registro de la denominación “MANIA” fue presentada, como ha sido ya

dicho, el 23 de enero de 1992, en vigencia de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Al respecto este Tribunal ha sostenido:

“Como se ha manifestado en reiteradas ocasiones, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos. Por lo tanto, tenemos que toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquella disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, y señala que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido. En consecuencia, la norma andina contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a todo efecto futuro del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, esto es, al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de dicho derecho.”²

Los conceptos antes expuestos se apoyan también, en lo establecido por el inciso segundo del artículo 126 del Estatuto del Tribunal, que expresa que “*en su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto.*”

5. CONCEPTO DE MARCA Y SUS REQUISITOS

Del artículo 71 de la Decisión 311, inciso segundo, se desprende el concepto de marca, término éste entendido como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios

² **Proceso 29-IP-2003**, sentencia del 4 de junio del 2003, G.O. N° 952, de 22 de julio del 2003. Marca: “**POPS (mixta)**”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

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

a) Perceptibilidad

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

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

b) Distintividad

El artículo 71 de la Decisión 311 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

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

c) Susceptibilidad de representación gráfica

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figu-

ras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

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

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO

La confundibilidad con signos idénticos o semejantes

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que "sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error", conforme así lo estableció el literal a) del artículo 73 de la Decisión 311.

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

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

Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquella es la que "deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra"³. En consecuencia, pueden ser

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



considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

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

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

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

La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido

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

El literal d) del artículo 73 de la Decisión 311 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de

notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición, como ha sido dicho al inicio, para la inscripción de signos que "constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos".

Recalcando, no obstante, que la notoriedad es un hecho que debe ser probado, de acuerdo a los elementos que sirven para medir tal circunstancia.

7. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA

Rechazo de observaciones por ser marcas distintas o de clases disímiles

La norma comunitaria determina los trámites que para la aprobación o el rechazo de un registro deberán ser cumplidos, a los fines de que la actuación administrativa no se encuentre viciada de nulidad.

La Decisión 311 estableció la obligación de publicar el extracto de la solicitud, a los efectos de que puedan ser presentadas observaciones a la concesión de la marca cuyo registro se pide y, determinó, además, que cualquier persona que tenga legítimo interés, puede presentar observaciones a la solicitud de registro de una marca; tienen legítimo interés para esos fines, quien ostenta el carácter de titular de una marca registrada o, quien la ha solicitado con prioridad en el tiempo respecto del signo a cuyo registro se opone.

En el caso de que sean presentadas observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente deberá tramitarlas en los términos y en las condiciones fijados por los artículos 83 y 84 de la referida Decisión.

El párrafo c) del artículo 83 de la Decisión 311 establece, como causal para que la oficina na-



cional competente rechace de oficio las observaciones presentadas al registro de una marca, el que "la observación se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles", excluyendo el caso en que "la solicitud pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injustificado de ésta".

Al respecto este Tribunal ha expresado:

"...A diferencia de lo que ocurre en el derecho marcario estadounidense y en el inglés, la legislación comunitaria apenas menciona el fenómeno de la dilución de las marcas en el artículo que se comenta hoy derogado por la Decisión 344 - que trata sobre la dilución en el artículo 104 sobre derecho al **ius prohibendi** que tiene el titular de una marca frente al uso de un signo idéntico o similar que produzca dilución de la fuerza distintiva de la marca.

"El fenómeno de la dilución tiene aplicación frente a la marca notoria y a la renombrada, que en el derecho anglosajón da lugar a acciones concretas; está basado en el debilitamiento de la principal característica de una marca como es su distintividad. Puede generarse la dilución bien por el uso no autorizado de la marca en productos o servicios distintos a los relacionados con la registrada, que pueden ocasionar que la marca cese de cumplir sus funciones de único identificador de los productos de su titular; también puede darse el fenómeno cuando el registro de la marca para otros productos de distinta clase se asocia con la mala calidad de otros bienes o servicios ofrecidos en el mercado. (resaltado de la presente sentencia)

"Desde el punto de vista probatorio los autores coinciden en calificar la dilución como un hecho de difícil comprobación, a no ser que ella se asocie con el fenómeno de la confusión marcaria. Para este Tribunal la figura de la dilución, en el contexto del literal c) que se comenta sólo cabe cuando los productos a que se refiere la marca en observación o sujeta a oposición sean evidentemente distintos o pertenezcan a clases distintas del nomenclator. Así lo considera la doctrina

cuando señala que la dilución es el 'cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos.' (Schechter, citado por Jorge Otamendi en "Derecho de Marcas", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, pág. 377).

"El profesor Fernández Novoa, 'Derechos de Marca', pág. 127 al tiempo de comentar la legislación española sobre la material (*sic*) indica que la ley prohíbe registrar como marca 'los signos que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados' para prevenir el riesgo de debilitamiento de la reputación de una marca altamente renombrada."⁴

En el momento en que se obtiene el registro de una marca otorgada por la Oficina Nacional Competente, su titular adquiere el derecho exclusivo sobre la misma, derecho subjetivo éste para usarla en la identificación de productos o de servicios y, además, para ejercitar las acciones del caso frente a terceros que pretendan utilizar, sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante al registrado, para distinguir productos o servicios idénticos o semejantes, induciendo a error al público consumidor.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro de un signo distintivo, son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.
2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 311 de la Comisión

⁴ **Proceso 10-IP-98**, sentencia de 19 de agosto de 1998. **G.O.** N° 394, de 15 de diciembre de 1998. **Marca:** "GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta)". **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



del Acuerdo de Cartagena y, siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la misma Decisión.

3. No son registrables los signos que según lo previsto por el artículo 73, literal a) de aquella, sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.
5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.
6. El artículo 73, literal d), de la Decisión 311, establece protección especial para la marca notoria, con el fin de proteger al consumidor y al titular del signo notorio.

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

7. La Oficina Nacional Competente debe necesariamente realizar el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 311. Dicho examen debe efectuarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro.
8. La Oficina Nacional Competente deberá determinar, que las observaciones presentadas a la solicitud de registro de una marca, no se encuentren incursas en las causales de rechazo de aquéllas previstas en el artículo 83 de la Decisión 311.

9. El registro concedido por la Autoridad Nacional Competente se constituye en la única manera de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca, permitiéndole a su titular la posibilidad de ejercitar las acciones del caso frente a terceros que pretendan utilizar, sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante al registrado, para distinguir productos o servicios idénticos o semejantes.

La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N° 906-ML, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Mónica Rosell Medina
SECRETARIA

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° 115-IP-2004

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Proceso Interno N° 289-00-LM. Actor: Héctor Rodríguez Gilbert. Marca: "LA PASTORA Y DISEÑO".

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contenida en el Oficio No. 725-TDCAG-04-P, de fecha 25 de octubre de 2004, del Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, con motivo del proceso interno N° 289-00-LM.

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 primero de diciembre de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

La parte actora es el señor Héctor Rodríguez Gilbert.

Se demanda a la Procuraduría General del Estado, al Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI y como tercero interesado a la sociedad Industrial Agrícola Porta Albus S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

2.1. Hechos y fundamentos de la demanda.

El 16 de abril de 1999 fue solicitado por Héctor Rodríguez Gilbert el registro del signo "LA PAS-

TORA Y DISEÑO" para identificar productos de la clase 31 (*Clase 31: Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.*). La solicitud fue publicada en el mes de abril. El 22 de julio de 1999 Industrial Agrícola Porta Albus S.A., presentó observación al registro con base en su marca "LA PASTORELLA".

Mediante Resolución No. 976561, notificada el 20 de marzo de 2000, se declaró fundada la observación y se negó el registro solicitado.

La negativa se basó, según se desprende de la Resolución, en "... la semejanza de elementos que conforman las marcas en controversia, motivan una confusión directa ya que poseen identidad gramatical ..."; además que los productos que amparan o que pretenden amparar "LA PASTORA y diseño" y "LA PASTORELLA" son de similar naturaleza y no cumple con el requisito de distintividad.

Por su parte, el demandante señala que una vez realizado el cotejo marcario con base a las reglas establecidas, se podría apreciar que "LA PASTORA y diseño" "... esta (sic) revestida de toda fuerza diferenciadora ...", por lo que no induciría al público a error.

También alega el demandante, que los productos en cuestión han estado en el mercado durante varios años por lo que "... ha coexistido y coexiste en el mercado ecuatoriano sin el menor inconveniente con la marca LA PASTORELLA, por tanto, la marca (sic) LA PASTORA se ha vendido en forma pública, continua y de buena fe en el comercio ...".

Para concluir su demanda señala el demandante que su signo goza de distintividad, de perceptibilidad y de inconfundibilidad por lo que es registrable.



2.2. Contestación a la demanda.

2.2.1. De la Procuraduría General del Estado.

Del escrito de contestación se desprende que plantea la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos. Señala que la administración actuó ajustada a derecho y apoya la validez de la Resolución No. 976561 que negó el registro como marca de "LA PASTORA y diseño".

2.2.2. Del Director Nacional de Propiedad Industrial.

De la consulta se desprende que al contestar la demanda el Director Nacional de Propiedad Industrial alega que las marcas en controversia motivan confusión directa en el consumidor pues poseen identidad gramatical. También señala que los signos en conflicto "... son términos similares que despiertan ideas afines, con lo que la confusión se hace más probable ...". Que "LA PASTORA y diseño" no pudo ser registrada por no cumplir con el requisito de distintividad exigido por la norma.

2.2.3. Del tercero interesado Industrial Agrícola Porta Albus S.A.,

No consta su contestación.

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 de los artículos 81 y 83 a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitados.

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 83

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

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

(...)"

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

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

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

Así mismo, el citado artículo 81, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser



registrable, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

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

La **perceptibilidad** es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un 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 identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”*. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27).

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

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

tías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77).

II. CLASES DE SIGNOS DENOMINATIVOS, GRÁFICOS Y MIXTOS

En razón de la composición de los signos en conflicto, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.

Las primeras, llamadas también *nominales o verbales*, utilizan un signo fonético y están formadas por una o varias letras, palabras o números que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

Las *marcas gráficas* son signos visualmente perceptibles que se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual. La doctrina distingue entre las marcas puramente gráficas y las figurativas. **Las puramente gráficas** en las cuales la figura *“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”*; **las figurativas**, en las cuales la figura *“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; el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”*; y *“la marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o ‘motivo’ 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.).

Por último, las *marcas mixtas* se encuentran constituidas por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que se expresa en la forma externa de una imagen, figura o dibujo.

En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: *“el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o deter-*



minante, 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” (Proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. 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, ob.cit., p. 240).

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES. RIESGO DE CONFUSION. REGLAS DE COMPARACION.

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

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

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

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

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

Por tanto, de existir semejanza entre un signo pendiente de registro y una marca ya registrada o entre dos marcas, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca, o una marca con la otra.

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



En el caso de autos, al confrontarse los signos en conflicto a fin de determinar la confundibilidad, la comparación habrá de hacerse tomando en cuenta los signos en su totalidad, atendiéndose a la impresión gráfica de conjunto que estos causen en el consumidor o usuario medio del tipo de producto o servicio de que se trate. Por tanto, la comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que cada uno de ellos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria de sus destinatarios. Es decir, 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, el elemento en referencia se constituya en factor determinante de la valoración.

El juez consultante deberá determinar si al compararse el signo mixto con el denominativo, en el primero puede considerarse como elemento principal el elemento gráfico lo cual serviría, a su criterio, para eliminar el riesgo de confusión.

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

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

El mencionado tratadista ha manifestado en relación a la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, lo siguiente:

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

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

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

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

En la comparación marcario, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

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

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

CONCLUYE:

Primero: 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 esta-



blecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

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

Tercero: En la comparación entre signos mixtos o entre un signo mixto y uno denominativo, el elemento predominante en el conjunto marcario es generalmente 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, debiendo siempre tomarse en cuenta el conjunto que conforma la marca.

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 consumidor o usuario medio, 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.

Cuarto: De conformidad con el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, o con un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, para los mis-

mos o similares productos o servicios respecto de los cuales, su uso pueda incluir a los consumidores a error. A los efectos de establecer si existe riesgo de confusión, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado.

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.

Moisés Troconis Villarreal
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Mónica Rosell Medina
SECRETARIA

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° 144-IP-2004

**Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 71, 72 literal a), 73 literal a), 82 y 93 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Guayas de la República del Ecuador; Proceso Interno N° 235-02-3.
Actor: SUPAN S.A. Marca: BIMBUÑUELOS.**

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 135, 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el Oficio N° 610-TDCAG-04-P, de fecha 07 de septiembre de 2004, remitida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Guayas de la República del Ecuador, con motivo del proceso interno N° 235-02-3.

Que la mencionada solicitud cumple suficientemente 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 primero de diciembre de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

La actora es la sociedad SUPAN S.A.

Se demanda al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI; y como tercero interesado al GRUPO BIMBO S.A. DE C.V.

2. Determinación de los hechos relevantes.

2.1. Hechos.

El 21 de mayo de 1993, la sociedad Ecuatoriana SUPAN S.A. solicitó el registro de la marca BIMBUÑUELOS, para productos de la clase 30 ("Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería,

helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo").

El 22 de noviembre de 1993, la compañía CENTRAL IMPULSORA solicitó el registro del signo BIMBUÑUELOS, para identificar productos de la clase internacional N° 30.

Publicado el extracto de la solicitud de la marca BIMBUÑUELOS presentada por la compañía CENTRAL IMPULSORA, la sociedad Supan S.A., presentó observaciones a la solicitud, con base en la identidad existente entre la marca solicitada, y sus marcas BIMBO y BIMBOLLOS, registradas en las clases internacionales N° 29 y 30. (*Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*).

Mediante la Resolución 0969140 de 17 de marzo de 1999, -fecha en la cual ya se encontraba registrada la marca BIMBUÑUELOS en la clase 30 a favor de la sociedad SUPAN S.A.- el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación presentada por SUPAN S.A. en contra de la solicitud de registro del signo BIMBUÑUELOS solicitado por CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. y otorgar el registro a favor de la mencionada sociedad.

El 13 de mayo de 1999, la compañía SUPAN S.A. presentó recurso de apelación, que fue resuelto mediante Resolución de 30 de marzo de 2001, en la que se deniega el recurso de apelación solicitado y se ratifica la Resolución N° 0969140 con la que se rechaza las observaciones realizadas por la sociedad SUPAN S.A.

2.2. Fundamentos de la demanda.

La sociedad demandante manifiesta que, el Director Nacional de Propiedad Industrial, "en un



evidente error omitió la existencia del registro del signo BUMBUÑUELOS (sic) de propiedad de SUPAN S.A., faltando a su obligación de realizar el examen de registrabilidad conforme lo establecía el artículo 96 de la entonces vigente Decisión 344...”.

Manifiesta además que: *“La Dirección Nacional de Propiedad Industrial y el Comité de la Propiedad Intelectual (sin necesidad de que el administrado SUPAN S.A. le facilite su trabajo haciéndoles caer en cuenta sobre la preexistencia de su derecho) tenían la obligación de negar de oficio la solicitud de registro del signo BIMBUÑUELOS presentada por CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. debido a que ya había conferido un derecho exclusivo sobre dicho signo a favor de SUPAN S.A. para productos de la misma clase internacional; mas aún siendo los obligados de tutelar, proteger, prevenir, promover y fomentar la protección de los derechos de propiedad industrial”.*

Arguye también que *“sin perjuicio de lo expresado anteriormente, cuando se trata de marcas que distinguen productos alimenticios, la pauta de la combinación de conjunto tiene que analizarse con otro criterio; y en este caso, es el de la supremacía de los elementos dominantes que sobresalen en la visión de conjunto. Es así como al analizar la composición de los signos enfrentados, encontramos que son muy similares pues la diferencia esta constituida únicamente por un ‘r’ frente a una ‘m’ lo que significa que los vocablos enfrentados son prácticamente iguales y se requiere efectuar un gran esfuerzo, para determinar si las marcas presentan alguna diferencia”.*

2.3. Contestación a la demanda.

2.3.1. Del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI.

No consta en el expediente enviado a este Tribunal, la contestación a la demanda realizada por el representante del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

3.3.2. Del tercero interesado GRUPO BIMBO S.A. DE C.V.

La representante del Grupo BIMBO S.A. de C.V., firma que se fusionó y absorbió a la compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., manifiesta que el derecho de la marca BIMBO, BIMBU-

ÑUELOS y BIMBOLLOS, le pertenecen al Grupo Bimbo, pues en los años cuarenta se le concedió en México el registro de la marca BIMBO, mientras que SUPAN S.A., obtuvo el registro de la marca BIMBO arbitrariamente en el Ecuador en el año 1969, aproximadamente 25 años después.

Manifiesta además que *“Las marcas del GRUPO BIMBO S.A. DE C.V. son notorias y mundiales, por lo que el registro de la marca ‘BIMBUÑUELOS’, extendió en nuestro país un derecho adquirido hace ya mucho tiempo atrás por mi mandante, y mucho antes de que SUPAN S.A. copie y utilice deslealmente las marcas de mi representada en el Ecuador”.*

Para concluir manifiesta que, la compañía SUPAN S.A., pretende apoderarse de un derecho ajeno ya que las marcas del Grupo BIMBO S.A. DE C.V., son notorias y mundiales; y, que la acción propuesta por la firma demandante, representa un acto de competencia desleal, pues los hechos expuestos en ella no se encuentran en razón de la verdad debido a que las marcas del Grupo BIMBO S.A. DE C.V. son suficientemente distintivas a nivel nacional e internacional.

CONSIDERANDO:

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

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

Que en el presente caso fue solicitada la interpretación de los artículos 135, 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; sin embargo, procede la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 71, 72 literal a), 73 literales a), d) y e); 82 y 93 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, por considerarse aplicables al presente caso.



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

DECISIÓN 344

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

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

DECISIÓN 313

Artículo 71

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

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

Artículo 72

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

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

(...)”

Artículo 73

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

- a) *Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para*

productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(...)

- 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.*

(...)”

Artículo 82

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

Artículo 93

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



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

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

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

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

El problema de aplicación de las normas en el tiempo supone una disyuntiva entre la seguridad

jurídica y la innovación legislativa. Por tal motivo, para solucionar esta contrariedad, la teoría jurídica brinda diversas posibilidades, entre las que destacan dos:

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

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

Este Tribunal ha señalado que *“... la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho. A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes y o, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”.* (PROCESO 38-IP-2002. MARCAS: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, G.O.A.C. No. 845 de 1 de octubre de 2002).



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

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

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

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

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

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

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

La **susceptibilidad de representación gráfica**, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de

posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

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

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

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

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

En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la



que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 73 de la mencionada Decisión, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, *"... que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la*



misma clase del nomenclátor o a clases distintas". (Proceso N° 68-IP-2002. Ibid.).

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

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

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

b) Canales de comercialización.

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

c) Mismos medios de publicidad.

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

d) Relación o vinculación entre los productos.

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

e) Uso conjunto o complementario de productos.

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

f) Partes y accesorios.

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

g) Mismo género de los productos.

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

h) Misma finalidad.

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

i) Intercambiabilidad de los productos.

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



IV. DE LAS OBSERVACIONES AL REGISTRO

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

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

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

V. DEL DERECHO DE PRIORIDAD

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

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

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

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

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

CONCLUYE:

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

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



Segundo: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313.

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

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

Quinto: Podrá presentar observaciones al registro solicitado, cualquier persona provista de interés legítimo. La oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, procederá a realizar el examen de fondo de registrabilidad y se pronunciará sobre la concesión o denegación del registro.

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

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

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.

Moisés Troconis Villarreal
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Mónica Rosell Medina
SECRETARIA

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