



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 61-IP-2010.-	Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2003-0527. Actor: REFINADORA DE SAL S.A. REFISAL. Marca: BLANX (denominativa)	1
Proceso 65-IP-2010.-	Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 136 literales a) y h), 150, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2004-0155. Actor: PEPSICO, INC. Marca: DORI (mixta)	10
Proceso 73-IP-2010.-	Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Actor: Sociedad HERMES INTERNATIONAL. Marca: "HERMES" (denominativa). Expediente Interno N° AP. N° 213-2009	26
Proceso 74-IP-2010.-	Interpretación Prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2008-0234. Actor: LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Marca: TENSLOTAN (denominativa)	51

PROCESO 61-IP-2010

**Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente Interno N° 2003-0527. Actor: REFINADORA DE SAL S.A.
REFISAL. Marca: BLANX (denominativa).**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de julio del año dos mil diez, procede a

resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

**VISTOS:**

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 7 de julio de 2010.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: REFINADORA DE SAL S.A.
REFISAL

Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercera interesada: LATINA DE COSMÉTICOS Y DISTRIBUCIONES S.A.

III. DATOS RELEVANTES**A. HECHOS.**

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad **LATINA DE COSMÉTICOS Y DISTRIBUCIONES S.A.**, solicitó el 7 de diciembre de 2001 el registro como marca del signo denominativo **BLANX**, para amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 512 de 30 de enero de 2002, la sociedad **REFINADORA DE SAL S.A., REFISAL S.A.**, presentó oposición con base en:
 - Marca denominativa **BLANCOX**, registrada bajo el certificado No. 243019 y para

amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

- Marca denominativa **BLANCOX**, registrada bajo el certificado No. 226830 y para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
 - Solicitud de registro como marca del signo mixto **BLANCOX**, tramitada en el expediente No. 00.042576
 - Solicitud de registro como marca del signo mixto **BLANCOX**, tramitada en el expediente No. 00.042575
3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 40663 de 19 de diciembre de 2002, resolvió declarar infundada la oposición y concedió el registro solicitado.
 4. La sociedad **REFINADORA DE SAL S.A., REFISAL**, presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.
 5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 06275 de 28 de febrero de 2003, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado y conceder el recurso de apelación.
 6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 08847 de 31 de marzo de 2003, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado.
 7. La sociedad **REFINADORA DE SAL S.A., REFISAL**, presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista fonético, visual y gramatical.



2. Sostiene, que el consumidor podría pensar que los productos amparados por los signos en conflicto tienen el mismo origen empresarial.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

- Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos visual, gramatical y conceptual.

2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

La corte consultante no envió la contestación de la demanda por parte de la sociedad **LATINA DE COSMÉTICOS Y DISTRIBUCIONES S.A.**

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

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

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La corte consultante no solicitó las normas a interpretarse, pero informó que la parte actora invocó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal interpretará de oficio el artículo 136, literal a), de la Decisión 486. Igualmente, se interpretará el artículo 134 de la misma normativa.

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

DECISIÓN 486

(...)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir

productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

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

(...)

Artículo 136

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

(...)

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”*

(...)

VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:



- A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
- B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.
- C. Comparación entre signos denominativos.
- D. Comparación entre signos denominativos y mixtos.
- E. La conexión competitiva.
- F. Los signos de fantasía

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo denominativo **BLANX**. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos:

- Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: "TRANSPACK", publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044.
- Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: "USA GOLD", publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente:

"Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y sus-

ceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos."

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

Este último aspecto, tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literal a), que analizaremos en el siguiente acápite.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo **BLANX** es confundible con las marcas **BLANCOX**. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca



anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.¹

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto

tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

¹ **PACÓN, Ana María**, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.



2. Reglas para el cotejo marcario.

La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
- En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.
- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.
- Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: "GUDUPOP", publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: "DK", publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos **BLANX** y **BLANCOX**. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos.

Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que for-

man un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos **BLANX** y **BLANCOX**.

D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo **BLANX** y el mixto **BLANCOX**. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado con-



ceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas², logotipos³, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

“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 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 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 importan-

cia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo **BLANX** y el mixto **BLANCOX**.

E. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

Los signos en conflicto amparan productos de diferentes clases: el signo solicitado pretende amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que uno de los signos opositores ampara productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la conexión competitiva.

En este escenario es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad⁴ y, en consecuencia, analice el grado de vincula-

² “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002.

³ Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El **logotipo** es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”. Wikipedia, la enciclopedia libre. <http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo>

⁴ Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera:

El consultante:

“(…) 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.



ción o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son simi-

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”. (Proceso 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876, de 18 de diciembre de 2002).

lares 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) Similares 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 y 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 productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La com-



plementariedad 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) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir". (Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).

F. LOS SIGNOS DE FANTASÍA.

La demandante sostuvo que el signo **BLANCOX** es de fantasía. En consecuencia, se hace necesario abordar el tema de los signos de fantasía.

Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

"Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (...) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas". (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.

El Juez Consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo opositor.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos **BLANX** y **BLANCOX**, y entre el signo denominativo **BLANX** y el mixto **BLANCOX**, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: Como el signo solicitado y uno de los opositores amparan productos



de diferentes clases, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

QUINTO: Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.

El Juez Consultante, deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo opositor.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2003-0527, deberá adoptar la presente interpretación.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
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.-*

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

PROCESO 65-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 136 literales a) y h), 150, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2004-0155. Actor: PEPSICO, INC. Marca: DORI (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de julio del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 7 de julio de 2010.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:



II. LAS PARTES.

Demandantes: PEPSICO, INC

Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Terceras interesadas: DORI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad **DORI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA**, solicitó el 25 de abril de 2002 el registro como marca del signo mixto **DORI**, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:



2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 521 de 30 de octubre de 2002, la sociedad **DES PRODUITS NESTLE S.A.**, presentó oposición con base en su marca denominativa **DORE**, registrada bajo el certificado No. 112556 y para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Y la sociedad **PEPSICO, INC**, con base en sus marcas **DORITOS** (denominativas y mixtas), registradas para amparar productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y también con base en solicitudes de registro mar-

cario (signos denominativos y mixtos), para la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. De oficio, la Superintendencia de Industria y Comercio encontró la existencia de la marca mixta **DORIA**, registrada bajo el certificado No. 111324 y para amparar productos de la clase 30, a nombre de la sociedad **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.**
4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 11707 de 29 de abril de 2003, resolvió declarar infundada la oposición presentada por **PEPSICO, INC**, fundada en la presentada por **DES PRODUITS NESTLE S.A.**, y negar el registro solicitado.
5. Las sociedades **DORI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA** y **PEPSICO, INC**, presentaron recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.
6. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 029589 de 21 de octubre de 2003, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado y conceder los recursos de apelación.
7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 33380 de 27 de noviembre de 2003, resolvió los recursos de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado.
8. La sociedad **PEPSICO, INC**, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

1. Manifiesta, que los signos **DORI** y **DORITOS** son confundibles.
2. Sostiene, que los productos amparados por el signo **DORI** tienen estrecha relación con



los amparados por la marca **DORITOS** para las clases 29 y 30.

3. Argumenta, que el consumidor podría pensar que los signos en conflicto tienen el mismo origen empresarial.
4. Aduce, que la marca **DORITOS** es notoriamente conocida, y que para demostrar este hecho presentó diferentes pruebas.
5. Indica, que el registro del signo **DORI** se debió negar con fundamento en la oposición presentada por la sociedad **PEPSICO, INC.**

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

- Argumenta, que el signo **DORI** es confundible con los signos **DORE** y **DORIA**, en relación con los aspectos gráfico, ortográfico, fonético y gramatical.
- Sostiene, que entre el signo **DORI** y **DORITOS** no existe confundibilidad. Por lo tanto, no es pertinente determinar la conexión entre los productos que amparan.
- Indica, que la alegada notoriedad de la marca **DORITOS** no afecta el registro del solicitado, ya que podrían coexistir pacíficamente en el mercado.

2. Por parte de las terceras interesadas en las resultas del proceso.

- Por parte de la sociedad **DORI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA.**

Mediante curador ad-litem contestó la demanda de la siguiente manera:

"...en mi calidad de curador Ad – Litem, me atengo a lo probado en el proceso.

(...)"

- Por parte de la sociedad **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**

Aunque fue notificada de la demanda mediante el auto de 11 de octubre de 2004, en

los documentos que remite la corte consultante no se encuentra la contestación a la demanda.

- Por parte de la sociedad **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.**

Aunque tiene interés directo en las resultas del proceso, no fue notificada mediante el auto de 11 de octubre de 2004.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

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

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La corte consultante no solicitó las normas a interpretarse, pero informó que la parte actora invocó el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal interpretará de oficio el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486. También interpretará de oficio los artículos 134, 150, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486.

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

DECISIÓN 486

(...)

Artículo 134

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:



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

(...)

Artículo 136

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

(...)

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)

- h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario".

(...)

Artículo 150

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

(...)

Artículo 224

"Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido".

Artículo 225

"Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro".

(...)

Artículo 228

"Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos



o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.*

Artículo 229

“No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

- a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;*
- b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,*
- c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.*

(...)

VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

- A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
- B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.
- C. Comparación entre signos mixtos.
- D. Comparación entre signos denominativos y mixtos.
- E. Partículas de uso común en la conformación de signos marcarios. La marca débil.
- F. La conexión competitiva.
- G. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad.
- H. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno, se resolvió negar el registro del signo mixto **DORI**. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos:

- Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044.



- Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: "USA GOLD", publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente:

"Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos."

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

Este último aspecto, tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literal a), que analizaremos en el siguiente acápite.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto **DORI** es confundible con las marcas denominativas y mixtas

DORE, DORITOS y DORIA. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.¹

¹ **PACÓN, Ana María**, "LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA". Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

"La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación



Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la

que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.

palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

2. Reglas para el cotejo marcario.

La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
- En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.
- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.
- Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de



Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: "DK", publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto **DORI** con los signos mixtos **DORITOS** y **DORIA**. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos.

El signo mixto está conformado por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas², logotipos³, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marca-rio. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

"La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando

² "El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca". OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE MARCAS", Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002.

³ Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; "El **logotipo** es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan". Wikipedia, la enciclopedia libre. <http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo>

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 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 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, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de 24 de febrero de 1999)". (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre dos signos mixtos, deberá establecer el elemento característico de cada uno de ellos. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos, dicho elemento es el denominativo, el cotejo, deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos:

- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de



distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez Consultante aplicando este criterio debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto **DORI** con signos mixtos **DORITOS** y **DORIA**.

D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto **DORI** y los denominativos **DORE** y **DORITOS**. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos.

El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos, anteriormente determinadas.

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo **DORI** y los mixtos **DORE** y **DORITOS**.

E. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS. LA MARCA DÉBIL.

En el proceso administrativo interno se afirmó que las partículas **DOR** y **DORI** son de uso común en relación con los productos alimenticios. En este marco, es apropiado referirse a las partículas de uso común en la conformación de signos marcarios.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

Si bien, la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras o partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.⁴

⁴ Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcarariamente débiles”. **OTAMENDI Jorge.** “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191.



En primer lugar, el Juez Consultante debe determinar si el signo solicitado se encuentra conformado exclusivamente por una designación de uso común en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, si encaja en la prohibición contenida en el artículo 135, literal g) de la Decisión 486; si no es exclusivamente de uso común, en segundo lugar, debe determinar si las partículas **DOR** y **DORI** son de uso común en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.

F. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

Algunos de los signos en conflicto amparan productos de diferentes clases: el signo solicitado pretende amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que uno de los signos opositores ampara productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la conexión competitiva.

En este escenario es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad⁵ y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

⁵ Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera:

El consultante:

"(...) 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.

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito". (Proceso 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876, de 18 de diciembre de 2002).



sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares 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 y 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 productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) 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) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir". (Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19

de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).

G. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD.

La demandante argumentó que su marca **DORITOS** es notoriamente conocida. Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad.

1. Definición.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.

En dicho Título, no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos.

El artículo 224, consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características:

- Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente,

El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente:

"Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;*
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,*
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.*



Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

- Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.
- La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

2. Protección.

a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal, ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad

de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de



asociación, el de dilución y el de uso parasitario.⁶

El riesgo de confusión, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexión con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexión con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

- Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.
- Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.
- Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación.

⁶ Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo La Marca Renombrada en el Actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual, en revista Foro No. 6, II semestre, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente:

*“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.*⁷

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado:

*“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.*⁸

3. Prueba.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo

⁷ MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283

⁸ *Ibidem*. Pág. 247.



alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo

distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

H. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO.

La Superintendencia de Industria y Comercio, de oficio, realizó el examen de registrabilidad del signo solicitado con base en la marca mixta **DORIA**. En este sentido, es necesario referirse al examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario.

El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irreregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irreregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15



de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁹ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

- 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*
- 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.*
- 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para*

⁹ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.

productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos.

Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de dis-



tintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto **DORI** con signos mixtos **DORITOS** y **DORIA**, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo **DORI** y los mixtos **DORE** y **DORITOS**, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

QUINTO: En primer lugar, el Juez Consultante debe determinar si el signo solicitado se encuentra conformado exclusivamente por una designación de uso común en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, si encaja en la prohibición contenida en el artículo 135, literal g) de la Decisión 486; si no es exclusivamente de uso común, en segundo lugar, debe determinar si las partículas **DOR** y **DORI** son de uso

común en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.

SEXTO: Como el signo solicitado y uno de los opositores amparan productos de diferentes clases, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

SÉPTIMO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:

- Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiéndose por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.
- Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.
- Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, de la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

En relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo no-



toriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar los productos o servicios que se amparen. Lo anterior, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario, es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

OCTAVO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2004-0155, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
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.*

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

PROCESO 73-IP-2010

**Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.
Actor: Sociedad HERMES INTERNATIONAL. Marca: "HERMES" (denominativa).
Expediente Interno N° AP. N° 213-2009.**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de julio del año dos mil diez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

**VISTOS:**

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de siete (7) de julio de 2010.

1. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes

La parte demandante es: HERMES INTERNATIONAL.

La parte demanda la constituye: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI; el Procurador de la República encargado de los asuntos judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El tercero interesado es: Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A.

1.2. Actos demandados

La sociedad HERMES INTERNATIONAL impugnó la Resolución Administrativa N° 757-2002/TPI-INDECOPI de 12 de agosto de 2002, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, a través de la cual se confirmó la Resolución No. 3094-2002/OSD-INDECOPI de 27 de marzo de 2002; y, en consecuencia, declaró infundadas las oposiciones presentadas por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. y HERMES INTERNATIONAL, concediendo el registro del signo “HERMES”, a favor de la Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A., para distinguir servicios de pedidos de mercancías por catálogo; distribución de material publicitario vinculado con productos ordenados por correo; reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar esos productos con comodidad, cuyo servicio es prestado de puerta en puerta; servicios

de importación vinculados con los servicios antes citados; servicios de publicidad y gestión de negocios comerciales de la 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

1.3. Hechos relevantes**a. Los hechos:**

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 20 de septiembre de 2000, la Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A. solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro del signo “HERMES”, para distinguir servicios de pedido de mercancía por catálogo; distribución de productos ordenados por correo, reagrupamiento por cuenta de terceros, de productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad, cuyo servicio es prestado de puerta en puerta, servicios auxiliares de importación vinculados con los servicios antes citados y todos los demás servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. La Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A., cumpliendo con lo ordenado por la Oficina de Signos Distintivos, por resolución de 8 de octubre de 2002, indicó que los servicios de “distribución de productos ordenados por correo” se refieren a distribución de material publicitario vinculado con productos ordenados por correo; asimismo, adecuó la indicación de “servicios auxiliares de importación” por la de “servicios de importación”.
3. El 15 de enero de 2001, HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. presentó oposición a la solicitud de registro, sobre la base de su marca “HERMES”, clases 39 y 42, “HERMES TRANSPORTES BLINDADOS Y DISEÑO”, clases 6, 36, 39 y 42, y del nombre comercial “HERMES TRANSPORTES BLINDADOS Y DISEÑO”, clase 39.
4. El 23 de enero de 2001, la Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A., cumpliendo con lo ordenado por la Oficina de Signos Distintivos, mediante proveído de 16 de enero de 2001, sustituyó la frase “y demás” de su solicitud de registro por la de “publicidad y



negocios". Aclaró que los servicios a distinguir por el signo solicitado son servicios de pedido de mercancías por catálogo; distribución de productos ordenados por correo; reagrupamiento por cuenta de terceros, de los productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad, cuyo servicio es prestado de puerta en puerta, servicios auxiliares de importación vinculados con los servicios antes citados, servicios de publicidad y negocios.

5. El 31 de enero de 2001, HERMES INTERNATIONAL presentó oposición a la solicitud de registro, sobre la base de sus marcas "HERMES", registradas en Perú en las clases 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28 y 34; "HERMES" (gráfico), registrada en Perú en las clases 3, 14, 16, 18, 25, 28 y 34, "HERMES", registrada en Colombia en las clases 3, 16, 20 y 25 y "HERMES" (gráfico), registrada en Colombia en las clases 14, 16, 18, 21, 28 y 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Alegó, además, ser titular de la marca notoria "HERMES" y del nombre comercial "HERMES".

6. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, a través de la Resolución No. 3094-2002/OSD-INDECOPI de 27 de marzo de 2002 resolvió declarar infundadas las oposiciones formuladas y otorgó, en consecuencia, el registro del signo solicitado.
7. El 23 de abril de 2002, HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la referida resolución que declaró infundada su oposición.
8. El 23 de abril de 2002, HERMES INTERNATIONAL interpuso recurso de apelación en contra de la referida resolución que declaró infundada su oposición.
9. El 12 de agosto de 2002, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución No. 757-2002/TPI-INDECOPI, confirmando la Resolución No. 3094-2002/OSD-INDECOPI; y, en consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado a la Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A.

10. El 27 de noviembre de 2002, HERMES INTERNATIONAL interpuso demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución mencionada.
11. Mediante Resolución No. 30, de 28 de enero de 2008, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió declarar infundada la demanda planteada por HERMES INTERNATIONAL.
12. El 25 de abril de 2008, HERMES INTERNATIONAL interpuso el recurso de apelación.
13. El 28 de abril de 2010, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú presenta solicitud de interpretación prejudicial.

b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

La sociedad HERMES INTERNATIONAL expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- "Las marcas HERMES de Hermes International, base de su oposición andina, están registradas en Bolivia y Venezuela para distinguir los mismos servicios de la Clase 35 de la Nomenclatura Oficial, para los cuales se ha otorgado la marca HERMES en el Perú a Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A."
- "Las marcas HERMES y HERMES Y FIGURA, de Hermes International están registradas en el Perú para distinguir productos de las Clases 3, 14, 18, 24, 25 y 28, productos que (...) guardan conexión competitiva con los (...) de la clase 35 (...), para lo cual se ha concedido la marca HERMES a favor de Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A."
- "Las marcas HERMES y HERMES Y FIGURA de Hermes International gozan de la calidad de notoriamente conocidas, en consecuencia, su protección se extiende a los servicios de la Clase 35 (...), servicios para los cuales se ha extendido la marca HERMES a favor de Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A."
- "Existe plena identidad gráfica y fonética entre las marcas en litigio, por cuanto la marca HERMES concedida a favor de Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A. es la



reproducción exacta de la notoriamente conocida marca HERMES, marca registrada en los países miembros del Acuerdo de Cartagena para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Nomenclatura Oficial y marca registrada en el Perú para distinguir productos de las Clases 3, 14, 18, 24, 25 y 28 de la Nomenclatura Oficial”.

- “Es obvio que Sociedade (sic) Comercial e Importadora Hermes S.A. procedió de mala fe a solicitar la marca HERMES”.

c) Contestación a la demanda

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, al contestar la demanda, manifiesta lo siguiente:

- “El Tribunal del INDECOPI, ha efectuado el análisis referido a la naturaleza de los productos y servicios que distinguen ambas marcas, determinándose a simple vista la distinta naturaleza de los mismos, característica que de ante mano orienta al consumidor a determinar fácilmente acerca de la finalidad que cada uno de ellos han de cumplir en el mercado y por ende la forma en que estos (sic) se comercializarán”.
- “(...) pretender que la Sala ampare la posibilidad de registrar una marca en nuestro país, por el sólo hecho que dicho registro ya se haya producido en el Ecuador, resulta totalmente inconsistente y contrario a derecho (...)”.
- “(...) la notoriedad es un hecho cambiante en el tiempo si se toma en cuenta que la marca posee a lo largo de su existencia un mayor o menor grado de difusión que evoluciona para adaptarse a las preferencias cambiantes del público (...)”.
- “(...) resulta falso que la actora Hermes International hubiese formulado oposición en base a su marca HERMES registrada en Bolivia y Venezuela”.
- “(...) si (...) la marca de la actora ostentase la calidad de notoriamente conocida, no se encontraría registrada en nuestro país dicha marca a favor de empresas como Hermes Transportes Blindados S.A., para distinguir de la misma manera que la marca de la codemandada, una serie de servicios que difieren mucho de los productos que distinguen la marca de la actora”.

- “(...) no encontrándose siquiera acreditada la supuesta notoriedad de la marca HERMES, el argumento de la actora referido a la mala fe de la codemandada, al haber ésta solicitado el registro de dicho signo (...) carece de sustento”.

d) Tercero interesado

La Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda y manifiesta, principalmente:

- “(...) los productos registrados como marca Hermes y que son de la demandante, se refieren a productos de perfumería, relojes, cuero, ropa para caballeros, ropa de confección para damas, calzado, vajilla y joyería. Estos productos no tienen relación ni conexión alguna con los servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional”.
- “Si bien existe el reconocimiento de notoriedad emitido por el ITINTEC y que fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia en mayo de 1999, la notoriedad es un fenómeno dinámico que debe ser acreditado al momento en que se alega. La demandante no ha acreditado que en este momento su marca sea notoria. La demandante solo (sic) ha presentado cifras correspondientes al año 1999 y no ha acreditado que en los años siguientes haya mantenido esa calidad de notoria”.
- “(...) Indecopi ha reconocido que entre ambos signos existe semejanza gráfico-fonética, pero estas semejanzas NO LLEGAN AL GRADO DE INDUCIR A ERROR O GENERAR CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO USUARIO DADO QUE CADA UNO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO DISTINGUE PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPLETAMENTE DIFERENTES ENTRE LOS QUE NO EXISTE VINCULACIÓN NI CONEXIÓN COMPETITIVA”.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

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



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

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 7 de julio de 2010.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal h), 225, 226, 228, 229 y 231 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo "HERMES" fue presentada el 20 de septiembre de 2000, en vigencia de la Decisión 344 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

DECISIÓN 344

(...)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

"**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;

(...)

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 solicite el registro.

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

(...)



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

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

(...)

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

(...)

Artículo 93. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

(...)

DECISIÓN 486

(...)

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

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

propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

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

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

(...)

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO.

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

- La norma comunitaria en el tiempo;
- La marca y sus elementos constitutivos;
- Clases de marcas: comparación entre marcas denominativas y entre denominativas y mixtas;
- Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza;
- Riesgo de Confusión: directa e indirecta;
- Reglas para realizar el cotejo marcario;
- La marca notoria y su prueba: La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido. Confusión con la marca notoriamente conocida;
- Conexión competitiva;
- Legitimación para presentar observaciones;
- Primacía del ordenamiento jurídico comunitario sobre el ordenamiento jurídico interno de los Países Miembros;
- La mala fe en la solicitud de un registro marcario;
- Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

Acercas del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efec-



tos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

Con el mismo sentido y finalidad este Tribunal ha manifestado:

“Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.¹

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los he-

chos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que:

“(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (...)”.

“(…) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario (...). (Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.²

¹ **Proceso N° 114-IP 2003.** Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

² **Proceso N° 39-IP-2003.** Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



De acuerdo con lo anteriormente anotado, 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, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del mismo.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

En conclusión, tomando en cuenta que la solicitud relativa al registro del signo "HERMES" (denominativo), fue presentada el 20 de septiembre de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.

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

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son:

- Perceptibilidad,
- Distintividad y,
- Susceptibilidad de representación gráfica.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un bien 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, y éste la asimile 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 hacen 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 81 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 y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

c) Susceptibilidad de representación gráfica

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo 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 conozca 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.



3.3. CLASES DE MARCAS.

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

En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es "HERMES" (denominativo) y que las marcas de la sociedad que presenta la observación son "HERMES" (denominativa y mixta), el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las **marcas denominativas**, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

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

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005:

"(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora."

"(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de

las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir."

"(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación."

*"(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores."*³

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.

La jurisprudencia indica: *"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"*.⁴

Comparación entre marcas denominativas y mixtas

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, *"en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la*

³ **FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.** "FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS". Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.

⁴ **Proceso 55-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



*mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.*⁵

En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA.

La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares tanto entre sí como entre los productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.⁶

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

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.⁷

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender 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 (...)”.⁸

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla 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 puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla 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 puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

⁵ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240.

⁶ **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁷ **Proceso 82-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S.

⁸ **Proceso 48-IP-2004**, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP”). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza:

Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquélla 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”*.⁹

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, 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 o las palabras, 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 da entre signos que al ser pronunciados tienen un 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.

3.5. RIESGOS DE CONFUSIÓN: Directa e Indirecta.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado 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 irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que *“La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no*

existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.¹⁰

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

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.¹¹

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.¹²

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: *“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vis-*

⁹ OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153.

¹⁰ **Proceso 85-IP-2004**, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

¹¹ **Proceso 109-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

¹² **Proceso 82-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



tas 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”.¹³

3.6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO.

La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

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

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

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

*Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.*¹⁴

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

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

¹³ **Proceso 48-IP-2004**, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

¹⁴ **BREUER MORENO**, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

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”.*¹⁵

3.7. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA.

Tomando en cuenta que la sociedad actora argumentó que “Las marcas HERMES y HERMES Y FIGURA de Hermes International gozan

¹⁵ **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



de la calidad de notoriamente conocidas, en consecuencia, su protección se extiende a los servicios de la Clase 35 (...), servicios para los cuales se ha extendido la marca HERMES a favor de Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A.” y que “Existe plena identidad gráfica y fonética entre las marcas en litigio, por cuanto la marca HERMES concedida a favor de Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A. es la reproducción exacta de la notoriamente conocida marca HERMES, marca registrada en los países miembros del Acuerdo de Cartagena para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Nomenclatura Oficial y marca registrada en el Perú para distinguir productos de las Clases 3, 14, 18, 24, 25 y 28 de la Nomenclatura Oficial”; que, al respecto, **el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI**, expresó que “(...) si (...) la marca de la actora ostentase la calidad de notoriamente conocida, no se encontraría registrada en nuestro país dicha marca a favor de empresas como Hermes Transportes Blindados S.A., para distinguir de la misma manera que la marca de la codemandada, una serie de servicios que difieren mucho de los productos que distingue la marca de la actora”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia al tema de *la marca notoria y su prueba*.

El Tribunal señala que la marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

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

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es *“aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los*

que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”.¹⁶

El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: *“aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”*.¹⁷

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como *“aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”*.¹⁸

Asimismo, tomando en cuenta que la Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A., argumentó que “Si bien existe el reconocimiento de notoriedad emitido por el ITINTEC y que fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia en mayo de 1999, la notoriedad es un fenómeno dinámico que debe ser acreditado al momento en que se alega. La demandante no ha acreditado que en este momento su marca sea notoria. La demandante solo (sic) ha presentado cifras correspondientes al año 1999 y no ha acreditado que en los años siguientes haya mantenido esa calidad de notoria”, es importante tener en cuenta lo siguiente:

La notoriedad de la marca no se presume y, por tanto, debe ser probada por quien la alega.

Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia:

¹⁶ **FERNANDEZ Novoa**, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo, S.A. 1984, p. 32.

¹⁷ **OTERO LASTRES**, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.

¹⁸ **Proceso 07-IP-96**, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. **JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.



“Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER).

En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, que es la normativa aplicable al caso en cuestión, desde que la solicitud de registro del signo “HERMES” (denominativo) fue presentada el 20 de septiembre de 2000, en vigencia de la mencionada Decisión. Los criterios son los siguientes:

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

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima *notoria non egent probatione*. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia al momento de que ésta es alegada, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

Finalmente, en cuanto al momento procesal oportuno para probar la notoriedad alegada, la Deci-

sión 344, en la sección II del capítulo V que se refiere al procedimiento de registro, en el artículo 93 expresa que “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado (...)”. A continuación, el artículo 94 indica que la oficina nacional competente no tramitará las observaciones que fueren presentadas extemporáneamente. De lo anterior se debe entender que si al momento de presentar observaciones, éstas se fundamentan en la notoriedad de una marca, se debe justificar esta alegación en dicha oportunidad.

La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido

En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.

Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque *“(...) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: (...) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.*¹⁹

A tenor de la disposición citada del artículo 83 literal d), el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el

¹⁹ **Proceso 23-IP-96**, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. N° 354, de 13 de julio de 1998; marca: **“VODKA BALALAIKA”**. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios correspondientes.

Ahora bien, es importante tener en consideración que la normativa comunitaria protege a la marca notoria de manera especial, en relación a los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado.

En relación con los principios de especialidad y territorialidad, tomando en cuenta que en el proceso interno, la marca observante no se encuentra registrada en Colombia, sino en otros países, es pertinente señalar que:

1. Los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 advierten que la marca notoriamente conocida no solamente será protegida con productos o servicios idénticos, similares o conexos, sino en relación con cualquier clase de productos o servicios.
2. El principio de territorialidad determina la protección de la marca notoria no solamente en el país donde se solicita la protección, sino que se la protege en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Para lo anterior, es preciso que, (i) sea notoriamente conocida en por lo menos uno de los Países Miembros; (ii) sea notoria en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, "Esto es que sea notoriamente conocido en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, siempre y cuando dichos países otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con el principio de reciprocidad".

Confusión con la marca notoriamente conocida

El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, pues, en el evento de existir similitud entre los signos, podría perfectamente producirse riesgo de confusión.

Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. Generalmente la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar:

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Asimismo, el Tribunal, dentro de la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso 82-IP-2009, expresó que en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo siguiente:

El artículo 83, literal a), establece:

"Art. 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en rela-



ción 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;"

La mencionada norma habla de "error" y, por lo tanto se deben hacer las siguientes precisiones:

Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación). Por lo tanto, el error puede ser por confusión y/o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos.

Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notorias notoriamente conocidas no.

Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación.

En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

"En efecto, al diferenciar las causales de irreregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas 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.

(...)

En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

*Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos 'que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro (...)'.
Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución.*

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución.

La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca. Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio 'un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o



confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca' (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

(...)

De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente:

o La protección de la marca notoriamente conocida se instaure para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado.

o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino.

o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral. Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva.

Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada". (Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: "CAPITAN Z", publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007).

Finalmente, es importante advertir lo que en reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado:

"Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344. En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva



como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-96, G.O. N° 253 de 7 de marzo de 1997). En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.”²⁰

En este caso, con relación a la independencia de la clase internacional de los productos y de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad es anterior a la solicitud de registro del signo, así como ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador y si hay riesgo de confusión, asociación y dilución.

De no probarse la notoriedad alegada, corresponderá analizar la conexión competitiva de los signos confrontados.

3.8. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

Tomando en cuenta que **HERMES INTERNATIONAL** alegó que “Las marcas HERMES y HERMES Y FIGURA, de Hermes International están registradas en el Perú para distinguir productos de las Clases 3, 14, 18, 24, 25 y 28, productos que (...) guardan conexión competitiva con los (...) de la clase 35 (...), para lo cual se ha concedido la marca HERMES a favor de Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A.”, que el **Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI**, argumentó que “El Tribunal del INDECOPI, ha efectuado el análisis referido a la naturaleza de los productos y servicios que distinguen ambas marcas, determinándose a simple vista la distinta naturaleza de los mismos, característica que de ante mano orienta al consumidor a determinar fácilmente acerca de la finalidad que cada uno de ellos han de cumplir en el mercado y por ende la forma en que estos (sic) se comercializarán”; y, que la **Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A.** indicó que “(...) los productos registrados

como marca Hermes y que son de la demandante, se refieren a productos de perfumería, relojes, cuero, ropa para caballeros, ropa de confección para damas, calzado, vajilla y joyería. Estos productos no tienen relación ni conexión alguna con los servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional”, es necesario referirse al tema de la *conexión competitiva*:

Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios.

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

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos y servicios diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el **principio de la intercambiabilidad** de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos y servicios enfrentados; y, el segundo, el **de complementariedad**, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro, es decir, que los productos y servicios sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.²¹

El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes:

- a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator
- b) Canales de comercialización
- c) Medios de publicidad idénticos o similares
- d) Relación o vinculación entre los productos y servicios

²⁰ Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. N° 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

²¹ FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246.



- e) Uso conjunto o complementario de los mismos
- f) Partes y accesorios
- g) Mismo género
- h) Misma finalidad
- i) Intercambiabilidad de los mismos

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto o servicio deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)”.²²

3.9. LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR OBSERVACIONES.

Tomando en cuenta que **HERMES INTERNATIONAL** ha expresado que “Las marcas HERMES de Hermes International, base de su oposición andina, están registradas en Bolivia y Venezuela para distinguir los mismos servicios de la Clase 35 de la Nomenclatura Oficial, para los cuales se ha otorgado la marca HERMES en el Perú a Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A.”. Y que, a su turno, el **Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI**, en su contestación a la demanda, indicó “(...) resulta falso que la actora Hermes International hubiese formulado oposición en

base a su marca HERMES registrada en Bolivia y Venezuela”, el Tribunal estima adecuado referirse a “la observación andina” o “legitimación para presentar observaciones en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, regula un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro de un signo, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado –se entiende– en uno cualquiera de los Países Miembros (artículo 93, primer párrafo).

Éste es el plazo de que dispone el tercero para formular observaciones que, a los fines de su admisión, deberán estar debidamente fundadas, por lo que resulta forzoso que, en el plazo mencionado, la petición de irregistrabilidad del signo sea presentada, simultáneamente o no, con la prueba de su fundamento, lo que hará posible a la oficina nacional competente pronunciarse en debida forma acerca de su admisión y, al petionario, ejercer apropiadamente su derecho a la defensa.

El artículo 93 de la Decisión, segundo párrafo, determina qué sujetos poseen interés legítimo para presentar observaciones a la solicitud de registro de un signo: quien sea titular de una marca idéntica o semejante a la solicitada, y quien haya pedido primero su registro, para amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. La disposición revela el interés general de prevenir la confusión de los consumidores o usuarios ante signos idénticos o semejantes que amporen, en el territorio de uno cualquiera de los Países Miembros, productos idénticos o semejantes.

En el contexto que antecede, es del caso poner de relieve la declaración del Tribunal, entre otras de distinta índole, según la cual no cabe admitir que la observación andina implique “(...) una protección extraterritorial de la marca ya que, aún durante la vigencia de la Decisión 344, para que aquella produzca efectos en los Países Miembros, es necesario proceder a registrarla en cada uno de ellos, sin que exista la posibili-

²² **Proceso 09-IP-94**. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.



dad de que la inscripción en uno solo pueda extenderse a los demás” (Sentencia dictada en el expediente N° 93-AI-2000, del 22 de enero de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 764, del 26 de febrero del mismo año, relativa a la acción de incumplimiento ejercida por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú).

A la luz de las consideraciones expuestas, procede interpretar que el interesado legítimo puede presentar sus observaciones en el País Miembro donde se formuló la solicitud de registro del signo, o desde un País Miembro distinto, en el entendido de que, en uno y otro caso, la pretensión del observador, es decir, del titular de la marca idéntica o semejante, o de quien haya pedido primero su registro, para amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, es la denegación del registro solicitado.

La oficina nacional competente podrá admitir las observaciones a trámite o rechazarlas si, en este último caso, hubiesen sido presentadas extemporáneamente, o se hubiesen fundamentado en una solicitud de registro de fecha posterior, o en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro donde se estuviese llevando a cabo el trámite de la solicitud, o si el observador no hubiese pagado las tasas de tramitación correspondientes (artículo 94).

Una vez admitidas las observaciones, la oficina nacional competente las notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación, es decir, “(...) ejerza su derecho fundamental a la defensa, derecho cuyo impedimento, privación o restricción viciaría de nulidad el procedimiento descrito”²³

Vencido el plazo, la oficina decidirá sobre las observaciones, a la luz de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de carácter obligatorio, y a otorgar o a denegar el registro del signo, a la vista de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

²³ **Proceso 28-IP-2003.** Sentencia del 7 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 947, del 16 de julio del mismo año, caso “VIDRIO ANDINO”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

3.10. PRIMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO SOBRE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS.

Tomando en cuenta que el **Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI**, al contestar la demanda, se sustentó en el principio de territorialidad, refiriéndose al artículo 2093 del Código Civil, indica que “La ley local establece los requisitos para el reconocimiento y ejercicio de tales derechos”, en tal virtud se hace necesario tratar el tema de “Primacía del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina frente al Ordenamiento Jurídico Interno de los Países Miembros”.

Este Tribunal ha reconocido, desde la interpretación prejudicial efectuada en los procesos 1-IP-87 y 2-IP-88, el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los Países Miembros, señalando que “(...) en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que (...) la norma interna resulta inaplicable”.

Sobre este mismo tema este Organismo ha manifestado que “Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas (...)”.²⁴ En efecto, tanto la jurisprudencia como las normas positivas han reconocido que el derecho comunitario andino es de aplicación directa y tiene preeminencia sobre la legislación nacional.

El Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia que “(...) frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros (...) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario. No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están compendi-

²⁴ Proceso 02-IP-88, publicado en la G.O.A.C. N° 33, de 26 de junio de 1988.



dos (sic) 'a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte (...)''²⁵, del Tratado de 28 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal.

Finalmente, es importante advertir lo que ha señalado este Organismo relativo al Derecho de la Integración "(...) El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros (...) El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias. Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexecutable toda norma que sea incompatible con el derecho común (...)''²⁶

3.11. LA MALA FE EN LA SOLICITUD DE UN REGISTRO MARCARIO.

Tomando en cuenta que **HERMES INTERNACIONAL** argumentó que "Es obvio que Sociedad (sic) Comercial e Importadora Hermes S.A. procedió de mala fe a solicitar la marca HERMES", que el **Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI**, expresó que "(...) no encontrándose siquiera acreditada la supuesta notoriedad de la marca HERMES, el argumento de la actora referido a la mala fe de la codemandada, al haber ésta solicitado el registro de dicho signo (...) carece de sustento", el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la "mala fe en la solicitud de un registro marcario".

Es pertinente advertir, en primer lugar, que la concesión de un registro marcario depende, en lo principal, de que la solicitud cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria y no incurra en las prohibiciones contempladas en la misma.

²⁵ **Proceso 34-AI-2001**, sentencia dictada el 22 de septiembre del 2004. Publicada en la G.O.A.C. N° 1156, de 10 de enero del 2005. Criterio reiterado en el proceso 02-IP-90, publicado en la G.O.A.C. N° 69, de 11 de octubre de 1990. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

²⁶ **IBIDEM.**

La buena fe es un principio general de derecho, es el sustento de todo ordenamiento jurídico. Este Órgano Comunitario ha dicho, sobre la buena fe, que:

"El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro"²⁷.

En cuanto a la "mala fe", este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que "para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal"²⁸.

Asimismo, ha manifestado que "Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha

²⁷ **PROCESO 65-IP-2004.** Marca "TAPA ROJA". Sentencia de 30 de junio de 2004.

²⁸ **Proceso 3-IP-99.** Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”²⁹.

En el régimen marcario andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad. El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro marcario que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°)³⁰. De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “*la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario.*” (Proceso 109-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1581, de 4 de febrero de 2008).

Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse

no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios.

En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro marcario haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias:

- Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro;
- Denegar el registro;
- Sancionar con la nulidad el registro obtenido.

3.12. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES.

En el caso de autos, la **Superintendencia de Industria y Comercio** en la contestación a la demanda, alegó que “Frente a las manifestaciones de la parte actora respecto a que mi representada en otras oportunidades concedió como marcas, signos semejantes o idénticos en clases conexas, de ninguna manera significa que por tales situaciones, la administración este (sic) en la obligación de conceder el registro como marca de posteriores solicitudes que se enmarquen en tales antecedentes, por cuanto dichas solicitudes deberán seguir el trámite de registrabilidad establecido en la Decisión Supranacional vigente y aplicable al momento de tales solicitudes”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones en relación a anteriores decisiones proferidas.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008.

“El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

²⁹ Proceso 3-IP-99 (ya citada).

³⁰ “Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.



Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la oficina de registro marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

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 regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

La solicitud relativa al registro del signo “HERMES” (denominativo) fue presentada el 20 de septiembre de 2000, en vigencia de la



Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en consecuencia, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

2. Un signo puede ser registrado como marca si reúne 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. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.
3. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o 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.
5. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. 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.

Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.

6. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.
7. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias y vigencia que le dan ese estatus, en el momento procesal pertinente. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

8. No se podrán registrar como marcas, los 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 los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a pro-



ductos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344.

A pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros, para que goce de especial protección. Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

9. Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada.

Debe tenerse en cuenta que de no probarse la notoriedad alegada, corresponderá analizar la conexión competitiva de los signos confrontados.

10. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios que distinguen las marcas. En ese contexto, deberá tenerse en cuenta, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro del signo que se solicite.
11. De conformidad con el artículo 93, primer párrafo, de la Decisión 344, cualquier persona provista de interés legítimo podrá presentar observaciones al registro de una marca solicitado en uno o en cualquiera de los Países Miembros, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud.

Una vez admitidas las observaciones, la Oficina Nacional Competente las notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación.

Vencido el plazo, la oficina decidirá sobre las observaciones, a la luz de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá

a realizar el examen de registrabilidad, de carácter obligatorio, y a otorgar o denegar el registro del signo, a la vista de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

12. El principio de primacía de la norma comunitaria, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al derivar de la aplicación directa, comporta la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo, con total primacía sobre una norma de derecho nacional o interno.

En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y una nacional deberá acudir al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno.

Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio, que resulta indispensable para cumplir los fines de la integración.

13. La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones.

Si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta.

Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

14. El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se mani-



fiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° AP. N° 213-2009 deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
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.*

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

PROCESO 74-IP-2010

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2008-0234. Actor: LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Marca: TENSLOTAN (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de julio del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de julio de 2010.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.

Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS



DETALLISTAS COPI-
DROGAS.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad **COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS**, solicitó el 29 de diciembre de 2006 el registro como marca del signo denominativo **TENSLOTAN**, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 573 de 28 de febrero de 2007, la sociedad **LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.**, presentó oposición con base en su marca denominativa **TENSARTAN**, registrada bajo el certificado No. 189.680 y para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 35857 de 30 de octubre de 2007, resolvió declarar infundada la oposición y concedió el registro solicitado.
4. La sociedad **LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.**, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.
5. Aunque no se hubiera presentado recurso de reposición, la Jefe de la División de Signos Distintivos, erróneamente mediante Resolución 42666 de 18 de diciembre de 2007, resolvió un recurso de reposición y confirmó la Resolución No. 35857 de 30 de octubre de 2007.
6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 5568 de 26 de febrero de 2008, resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución No. 42666 y confirmando el acto impugnado.

7. La sociedad **LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.**, presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

1. Manifiesta, que los signos en conflicto son similares al punto de generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. Los signos son confundibles desde el punto de vista visual, conceptual y fonético; en consecuencia, el signo solicitado carece de distintividad.
2. Sostiene, que el riesgo de confusión y/o asociación en los productos de clase 5 podrían generar consecuencias para la salud humana.
3. Argumenta, que el público consumidor podría pensar que los productos amparados por los signos en conflicto tienen el mismo origen empresarial.
4. Indica, que el Consejo de Estado ha resuelto casos similares de una manera diferente a la adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

- Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles y no presentan riesgo de asociación.
- Sostiene, que en este caso se debe aplicar el criterio del consumidor especializado, ya que un profesional del área de la salud podría distinguir perfectamente entre los productos que el consumidor solicita.

2. Por parte de la tercera interesada en los resultados del proceso.

La sociedad **COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS**,



contestó la demanda con los siguientes argumentos:

- Manifiesta, que el signo solicitado es distintivo.
- Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles
- Indica, que la partícula **TENS** es de uso común en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, debe ser excluida del cotejo marcario.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

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

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia, el Tribunal interpretará las normas descritas.

El Tribunal, de oficio, interpretará el artículo 134 de la misma normativa.

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

DECISIÓN 486

(...)

Artículo 134

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

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

(...)

Artículo 135

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

- b) *carezcan de distintividad;”*

Artículo 136

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

(...)

- a) *sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;*

(...)”

VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:



- A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
- B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.
- C. Comparación entre signos denominativos.
- D. Las marcas farmacéuticas. Palabras de uso común en la conformación de dichas marcas. La marca débil. El criterio del consumidor medio.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo denominativo **TENSLATAN**. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos:

- Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: "TRANSPACK", publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044.
- Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: "USA GOLD", publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente:

"Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna

de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos."

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

Este último aspecto, tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literal a), que analizaremos en el siguiente acápite.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo **TENSLATAN** es confundible con la marca denominativa **TENSARTAN**. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca



anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.¹

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto

¹ **PACÓN, Ana María**, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.

tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.



2. Reglas para el cotejo marcario.

La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
- En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.
- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.
- Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: "GUDUPOP", publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: "DK", publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos **TENSLATAN** y **TENSARTAN**. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos.

Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que for-

man un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos **TENSLATAN** y **TENSARTAN**.

D. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. PALABRAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE DICHAS MARCAS. LA MARCA DÉBIL. EL CRITERIO DEL CONSUMIDOR MEDIO.

Los signos en conflicto amparan productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que en estos casos se debería aplicar el criterio del consumidor especializado. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos.



El examen de estos signos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaría, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas.

Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos.

El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente:

Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó:

Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002).

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.

Como quiera que la tercera interesada argumentara que la partícula **TENS** es de uso común en la clase 5, es preciso que el Juez Consultante determine si dicha partícula es de uso común en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto.

Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común.



El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general². En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcarriamente débiles.

Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá determinar si la partícula **TENS** es de uso común en la clase 5, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

² Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

"El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcarrio. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcarriamente débiles". OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS". Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos **TENSLATAN** y **TENSARTAN**, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.

El Juez Consultante deberá determinar si la partícula **TENS** es de uso común en la clase 5, para así



establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor.

El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2008-0234, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría

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

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
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. -

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

