



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

| | | |
|-----------------------------|--|----|
| Proceso 60-IP-2010.- | Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 113, 114, 115, 134, 136 literales a) y b), 154, 172, 190, 191, 192, 238, 243 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en base a lo solicitado por la Sala del Tribunal Distrital Contencioso Administrativo N° 3 de la Ciudad de Cuenca, República del Ecuador. Actor: DORIS ORELLANA PACHECO. Asunto: Violación a los derechos marcarios de Propiedad Industrial, de nombre comercial y competencia desleal. Proceso Interno N° 066-2008.... | 1 |
| Proceso 64-IP-2010.- | Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 4, 13 literal d) y 17 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 lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente de invención: FORMAS DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTICA DE DARIFENACINA ADAPTADA PARA LA ADMINISTRACIÓN EN EL TRACTO GASTROINTESTINAL Y PROCESOS PARA ELABORAR LAS MISMAS. Actor: sociedad PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V/S.A. Proceso interno N° 2003-0023 | 21 |
| Proceso 85-IP-2010.- | Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: PANORAMA DE LAS AMÉRICAS/OF THE AMERICAS (mixta). Actor: COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. Proceso interno N° 2005-00011 | 32 |

PROCESO N° 060-IP-2010

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 113, 114, 115, 134, 136 literales a) y b), 154, 172, 190, 191, 192, 238, 243 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en base a lo solicitado por la Sala del Tribunal Distrital Contencioso Administrativo N° 3 de la Ciudad de Cuenca, República del Ecuador. Actor: DORIS ORELLANA PACHECO. Asunto: Violación a los derechos marcarios de Propiedad Industrial, de nombre comercial y competencia desleal. Proceso Interno N° 066-2008.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 18 días del mes de agosto del año dos mil diez.

VISTOS:

El Oficio N° 201-TDCAC-2010, de 10 de marzo de 2010, recibido en este Tribunal el 15 de marzo de 2010, mediante el cual la Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3 de la ciudad de Cuenca, República del Ecuador,



solicita Interpretación Prejudicial del artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N° 066-2008.

Que, la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 09 de junio de 2010.

1. Las partes.

Demandante: DORIS ORELLANA PACHECO.

Demandado: JOSÉ ESTUARDO GALINDO SÁNCHEZ.

2. Determinación de los hechos relevantes.

2.1. Hechos.

El 05 de junio de 2002, la señora DORIS ORELLANA PACHECO presentó la solicitud de registro del Diseño Industrial CAJA TROQUELADA, CON PAD SEPARADOR, cuyo título es DI 03-595, que se encuentra vigente hasta el 05 de julio de 2012.

- Mediante trámite N° 110520, de 12 de enero de 2001, solicitó el registro de la marca de servicio RESTAURANT EL ASADOR (mixta) en la Clase 42 para distinguir servicios de restaurantes y alimentación.
- Mediante trámite N° 142763, de 16 de marzo de 2004, solicitó el registro de la marca de servicio RESTAURANTE EL GRAN ASADOR (mixta) en la Clase 43 para distinguir servicios de restauración (alimentación), argumentando utilizar en el mercado el nombre comercial RESTAURANT EL ASADOR desde el año 1993.
- El señor JOSÉ ESTUARDO GALINDO SÁNCHEZ, a través de su local comercial, RESTAURANTE EL GRAN ASADOR, según la demandante, utiliza el diseño industrial, las marcas registradas y el nombre comercial citados líneas arriba.

2.2 Fundamentos de la Demanda.

La demandante **DORIS ORELLANA PACHECO** aduce lo siguiente:

- En el mercado ecuatoriano se ha estado utilizando comercialmente y explotando el Diseño Industrial de Caja Troquelada, con Pad Separador en los locales que son de propiedad del señor José Estuardo Galindo Sánchez, sin autorización alguna de su parte.
- En los locales comerciales del señor José Estuardo Galindo Sánchez se encuentran ofreciendo servicios de restauración y alimentación bajo la marca RESTAURANT EL GRAN ASADOR, marca que guarda identidad con las marcas RESTAURANT EL ASADOR (mixta) y RESTAURANTE EL GRAN ASADOR (mixta), registradas a nombre de la demandante.
- El señor José Estuardo Galindo Sánchez utiliza el nombre comercial RESTAURANT EL ASADOR, el cual viene siendo usado de forma ininterrumpida, continua y de buena fe, desde el año 1993, por la demandante.
- La demandante alega los artículos 129, 155, 191 y 192 de la Decisión 486.

2.3 Contestación a la Demanda.

El demandado **JOSÉ ESTUARDO GALINDO SÁNCHEZ**, argumenta lo siguiente:

- Falta de legitimación activa y de derecho de la señora DORIS ORELLANA PACHECO para interponer individualmente la demanda, pues comparte la titularidad de los derechos sobre la marca RESTAURANTE EL ASADOR (mixta) con su hermano DIEGO FERNANDO GALINDO.
- Improcedencia de la pretensión de la señora DORIS ORELLANA PACHECO que se sustenta en un derecho marcario, puesto que existe un uso anterior de los signos RESTAURANTE EL GRAN ASADOR y RESTAURANTE EL ASADOR, con nombre comercial por parte de los hermanos Galindo Galindo. El primer uso del signo RESTAURANTE GRAN ASADOR se originó el 12 de abril de 1978.
- El registro de los signos EL GRAN ASADOR y EL ASADOR que obtuvo la señora DORIS ORELLANA PACHECO con **mala fe**, se han convertido en signos comunes para identificar los servicios protegidos de la Clase 43.
- La señora DORIS ORELLANA PACHECO obtuvo el registro marcario en contravención del artículo 136, literal b) de la Decisión 486.



- El Diseño Industrial que reivindica la señora DORIS ORELLANA PACHECO como de su creación, es impuesto por la naturaleza de la función del servicio de expendio de pollos asados y es sustancialmente diferente al utilizado por el demandado. El diseño de la caja troquelada que la señora DORIS ORELLANA PACHECO reivindica como de su creación fue elaborado por la empresa CARTORAMA C.A., el 05 de abril de 2000, a pedido del señor ESTEBAN DURÁN, para su negocio denominado POLLOS EL HORNO DON DURÁN.
- El demandado alega el **artículo 169 de la Decisión 486**: “La oficina nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada”.
- El demandado agrega que: *“Estos signos idénticos, similares o semejantes a los registrados como marcas por la accionante, han coexistido como nombres comerciales, antes, durante y después del mentado registro en el IEPI, por los miembros de la familia Galindo-Galindo; no obstante, a estas alturas se pretende ejercer un derecho exclusivo adquirido de mala fe únicamente en contra del compareciente, por ser un competidor comercial importante y con inocultable afán de constituir un monopolio. No obstante, también otras personas naturales y/o jurídicas ajenas a esta familia han utilizado nombres comerciales con signos similares y semejantes a las marcas registradas por la actora en iguales servicios, como lo demuestro a continuación, con base a la información que en línea (“on line”) ofrece el Servicio de Rentas Internas, limitando esta muestra únicamente a algunos establecimientos de la ciudad de Cuenca. (...) Es justo concluir en que el signo “Asador”, asociado a cualquier otro como el descriptivo “Restaurante” o adjetivo como “Grande” (“gran”), constituye un signo común para identificar iguales servicios a los contemplados en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para los cuales la marca se encuentra registrada y más específicamente aún, para el expendio de pollos asados, por lo que su capacidad distintiva como signo, apar-*

te de ser descriptivo de la característica del producto, es realmente muy débil para distinguir como marca de servicios comunes en el mercado”.

- El demandado alega el **artículo 172**, párrafo segundo, de la Decisión 486: *“La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando se hubiera efectuado de mala fe (...)”.*
- En las Resoluciones de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, que confirieron los registros marcarios a favor de Doris Orellana sobre los signos “Restaurante El Gran Asador” y “Restaurante El Asador”, se ignoró que estos signos se encontraban siendo utilizados como nombres comerciales, lo cual ameritaba decretar por parte del IEPI, aún de oficio, la nulidad de la marca.
- Existe una gran reputación de un negocio familiar, que se encontraba consolidada bajo la identificación de dos nombres comerciales utilizados por más de dos décadas, aprovechando la incorporación a la familia Galindo-Galindo por el vínculo matrimonial con uno de los gestores de la actividad comercial, para adquirir -a escondidas- el registro marcario sobre estos signos y luego pretender excluir de la competencia a sus hermanos políticos.
- El diseño industrial que reivindica la actora como de su creación, es impuesto por la naturaleza de la función del servicio de expendio de pollos asados y es sustancialmente diferente al utilizado por el compareciente demandado. Este consiste en una forma usual de envase para el servicio de venta de pollos asados, que a más de ser común y no poseer originalidad, carecía de novedad a la época del otorgamiento del registro, pues ya se había divulgado varios años atrás y se venía utilizando en cajas de cartón o de cartulina para el despacho del producto, no solamente en los restaurantes de los hermanos Galindo-Galindo, sino también en otros restaurantes o negocios que se dedican a igual actividad.

Se presentó **reconvención** a la demanda por parte de José Estuardo Galindo Sánchez, con fundamento en: la señora Doris Orellana Pacheco



consiguió de mala fe los registros marcarios de los signos RESTAURANTE EL ASADOR y RESTAURANTE EL GRAN ASADOR; la exigencia de un uso personal y la adquisición de mala fe de derechos marcarios exclusivos sobre los signos RESTAURANTE EL GRAN ASADOR y RESTAURANTE EL ASADOR; la señora Doris Orellana Pacheco obtuvo el registro marcario en contravención al artículo 136 literal b), de la Decisión 486; que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual ignoró que los signos RESTAURANTE EL GRAN ASADOR y RESTAURANTE EL ASADOR se estaban utilizando como nombres comerciales, lo cual ameritada la declaración de nulidad de oficio; que el uso de los citados nombres comerciales deben ser materia de reparación patrimonial e indemnización; que se ejercieron acciones administrativas utilizando los citados nombres comerciales; y, que la actuación de la señora Doris Orellana Pacheco constituye una conducta desleal.

En la contestación a la reconvencción, la señora Doris Orellana Pacheco, contesta negando el fundamento en que posee los derechos que en la demanda ha aducido; que sus títulos puedan tener vicios de nulidad y por tanto dicho fundamento no puede ser tomado en cuenta; y, negando los fundamentos de hecho y derecho de la reconvencción.

CONSIDERANDO:

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

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

Que, de conformidad a lo establecido por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se procede a la interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 113, 114, 115, 134, 136 literales a) y b), 154, 172, 190, 191, 192, 238, 243 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“DECISIÓN 486

(...)

Artículo 113.- *Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.*

Artículo 114.- *El derecho al registro de un diseño industrial pertenece al diseñador. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Los titulares del registro podrán ser personas naturales o jurídicas. Si varias personas hicieran conjuntamente un diseño industrial, el derecho al registro corresponde en común a todas ellas. Si varias personas hicieran el mismo diseño industrial, independientemente unas de otras, el registro se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.*

Artículo 115.- *Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.*

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

(...)

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, ogramas, 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;
- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)

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

(...)

Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca

cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

(...)

Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en



el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

(...)

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

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

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

(...)

Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

(...)"

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

1. EL NOMBRE COMERCIAL, SU PROTECCIÓN Y SU PRUEBA. MEJOR DERECHO.

En el presente caso, la demandante Doris Orellana Pacheco y el demandado José Estuardo Galindo Sánchez discuten la titularidad del nombre comercial RESTAURANT EL ASADOR, a fin de dilucidar quién posee un mejor derecho sobre el mismo.

Al respecto, este Tribunal ha señalado recientemente en la Interpretación Prejudicial 82-IP-2009, que el nombre comercial es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado. Las siguientes características precisan el concepto de nombre comercial:

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
- Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
- El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.
- La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros



mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso.

La protección del nombre comercial goza de las siguientes características:

1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.
2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:

“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusividad. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro. (Proceso 45-IP-98. Marca: “IMPRECOL”, publicada en la Gaceta Oficial N° 581, de 12 de julio de 2000).

Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que corresponderá a quien alegue la existencia,

la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (...) para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. (Proceso 03-IP-98. Marca: “BELLA MUJER”, publicado en la Gaceta Oficial N° 338, de 11 de mayo de 1998). (Proceso 226-IP-2005. Marca: “NAVEGALIA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1330, de 21 de abril de 2006).

3. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si éste pudiera inducir al público consumidor a error.

A diferencia, de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante en el mercado.

Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, en primer lugar, deter-



minar quién posee un mejor derecho sobre el nombre comercial RESTAURANT EL ASADOR si la demandante Doris Orellana Pacheco o, en cambio, el demandado José Estuardo Galindo Sánchez, según la demostración del primer uso, así como, de un uso real, efectivo y constante en el mercado.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros que determine la norma nacional.

2. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS ESENCIALES PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

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

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca

El requisito de perceptibilidad está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a

ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

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

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

El signo tiene que ser representado 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 por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La característica de distintividad que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca, lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es 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.

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

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.



El literal b) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error. 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.

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 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".

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**. Marca: denominativa "SHERATON", publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 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, el Juez Nacional 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 particula-



ridades de cada caso, para determinar una posible confusión.

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

Reglas para el cotejo entre signos distintivos.

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**. Marca: "GUDUPOP", publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y **Proceso 62-IP-2006**. Marca: "DK", publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006.

4. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS Y MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA.

En el presente caso, se realiza la comparación entre signos denominativos compuestos y signos mixtos con parte denominativa compuesta. Al respecto, este Tribunal ha señalado lo siguiente:

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 y que pueden 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.

Es así que, dentro de los signos denominativos están los **signos denominativos compuestos**, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: "*No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)*". (**Proceso 13-IP-2001**, caso "BOLIN BOLA", publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001).

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: "*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**, diseño industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial N° 821, de 01 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: "*La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, te-*



niendo 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**, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial N° 410, de 24 de febrero de 1999).

Con base a estos criterios, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión.

En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación entre los signos denominativos. Al respecto, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha establecido los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación entre marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos anteriores, como en el emitido en el **Proceso 01-IP-2005**, marca: "LOREX", publicado en la Gaceta Oficial N° 1185, de 12 de abril de 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".

5. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS DE USO COMÚN.

Debido a que en el presente caso se discute en torno a los signos RESTAURANT EL GRAN ASADOR, RESTAURANTE EL ASADOR y RESTAURANTE EL GRAN ASADOR, el Tribunal procede a desarrollar el presente tema.

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos de uso común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. Así, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo.

Sin embargo, el signo formado por uno o más vocablos de uso común tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcarío suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización de elementos de uso común y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una **palabra de uso común** no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.



Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (**Proceso 31-IP-2003**, marca: & MIXTA, publicado en la Gaceta Oficial N° 965, de 8 de agosto de 2003).

6. EL DISEÑO INDUSTRIAL. REQUISITO DE NOVEDAD Y PROTECCIÓN.

El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su **novedad**. El artículo 115 de la Decisión 486 establece que un diseño industrial no será nuevo si antes de la fecha de solicitud o de la prioridad invocada, se hubiere hecho accesible al público, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio; además, se señala que no será nuevo aquel diseño que presente simplemente diferencias secundarias con realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

El artículo 113 de la Decisión 486 señala que se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. Según el artículo 114 de la Decisión 486, el derecho al registro pertenece al diseñador y puede ser transferido por acto entre vivos y por vía sucesoria. En caso varias personas hicieran el mismo diseño industrial, el registro se concederá a aquel que presente primero la solicitud o que invoque la prioridad de fecha más antigua.

El tema sobre el diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación:

“Elementos comunes en la definición de diseño industrial

En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (...) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber:

a) **Visibilidad.** Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea² se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último. Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños.

b) **Apariencia especial.** El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma

² Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica.



y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie.

c) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características.

d) Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía". (**Novena Sesión de la OMPI**, titulada "Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas" Ginebra, Octubre, 2002).

El Tribunal ha señalado, "en relación a la esencia del derecho sobre los diseños industriales, que consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial. En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de

exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo. Una vez reconocido por la Ley, el Titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa la normativa andina (en consideración a las repercusiones económicas que los mismos tienen, aplicables a la marca figurativa, caso en cuestión)". (**Proceso 12-IP-2007**, marca: FIGURATIVA, publicado en la Gaceta Oficial N° 1497, de 15 de mayo de 2007).

Los diseños industriales son objeto específico de protección y gozan de un reconocimiento y trato especial y dicho reconocimiento se basa en la naturaleza especial de los diseños industriales; al respecto se toma en consideración lo dicho por la OMPI en el artículo mencionado:

"Los diseños industriales constituyen un objeto específico de propiedad intelectual habida cuenta de su naturaleza particular, que responde tanto a criterios estéticos como funcionales al incorporarse en productos tangibles. Los diseños industriales están a caballo entre las artes y la tecnología pues los diseñadores industriales se esfuerzan por crear productos cuya forma o aspecto exterior satisfagan la preferencia estética de los consumidores y respondan a las expectativas de estos últimos en cuanto al funcionamiento de los productos.

Aunque el diseño que confiere al producto su forma y aspecto particulares haya sido concebido para satisfacer criterios funcionales a la vez que no funcionales, en un gran número de leyes sobre los diseños industriales se estipula que la protección abarca exclusivamente las características no funcionales. Se plantean, además, varias opciones en relación con la conveniencia de otorgar protección jurídica a los progresos técnicos, por un lado, y por otro, a las creaciones estéticas.

Por norma general, las características funcionales de la forma o el aspecto exterior de un producto inciden en el rendimiento técnico del mismo. En la medida en que dicho rendimiento depende de esas características, cabe considerar que esas características son necesarias desde el punto de vista económico. Esa necesidad es evidente si se tiene en cuenta que el producto no desempeñará sus funciones o no las desempeñará de la misma



manera si no se incorporan dichas características técnicas. Por ejemplo, un teclado de computadora ergonómico y arqueado difiere del teclado rectangular clásico, no sólo en su aspecto exterior, sino en la manera en que puede ser utilizado con los fines previstos (es decir, para aumentar la comodidad y la velocidad del mecanografiado, etc.).

Si la forma del producto incide en su rendimiento del modo material que sea (como en el ejemplo anterior), cabe considerar que esa forma es "funcional". Las características funcionales y técnicas de un producto comportan por lo general consecuencias económicas, ya sea por los ahorros que permiten obtener en el costo de fabricación o de distribución del producto, o por el aumento de la eficacia y del rendimiento de dicho producto, con el consiguiente valor comercial añadido. De ahí que, toda restricción de la libertad de copiar las características funcionales de un producto repercutirá por lo general en la competencia entre los productores de dicho artículo. En la medida en que se considera que, desde el punto de vista económico, la competencia es un elemento beneficioso que debe fomentarse, tendría sentido facilitar el libre uso de las características funcionales de los productos que tengan importancia económica, o por lo menos, supeditar toda restricción de esa libertad a una serie de condiciones rigurosas. Ésos son los fundamentos en los que se basan los estrictos requisitos que estipulan las leyes que contemplan la concesión de derechos exclusivos sobre las creaciones técnicas, en particular, el sistema de patentes sobre invenciones, incluidos los modelos de utilidad. Las restricciones relativas a la libertad de copia por los competidores pueden imponerse sobre la base de varias condiciones especiales y por un período relativamente breve.

Por otro lado, las características de la forma o el aspecto exterior de un producto que responden a criterios estéticos no se consideran tan fundamentales desde el punto de vista económico como las características funcionales del producto. Eso se explica por el hecho de que, por norma general, las variaciones en las características estéticas del producto no impiden el funcionamiento del mismo ni la obtención de los resultados previstos. En rigor, las características estéticas no

son necesarias para el funcionamiento del producto; son arbitrarias en el sentido de que responden a la preferencia subjetiva del diseñador o del público al que se destina el producto. Por ejemplo, la mayor parte de las características que diferencian una vajilla de otra son de índole no funcional puesto que los platos y tazas de una y otra vajilla funcionan del mismo modo, sea cual sea su configuración y estilo.

A diferencia de las características técnicas, las características no funcionales del aspecto exterior del producto, es decir, el diseño, no son un elemento indispensable desde el punto de vista económico para la competencia. Por consiguiente, lo normal sería que los derechos exclusivos sobre los diseños industriales se adquirieran con mayor facilidad y por un período más largo que los derechos exclusivos sobre las características funcionales y las creaciones técnicas".³

Se advierte, asimismo, que el titular del diseño industrial está facultado para actuar contra terceras personas que intenten o efectúen cambios sobre su diseño industrial, cuando no se ha producido ninguna transferencia o cesión de derechos respecto del diseño.

Al respecto, el Tribunal y también algunos autores sostienen que entre las facultades que comprende este derecho, figura la de poder exigir de cualquier explotante el respeto a la integridad del diseño original, tal y como su titular lo ha concebido y realizado y desea que se mantenga; de modo que sin el expreso consentimiento del autor, no pueden introducirse por ningún concepto alteraciones, al difundir, publicar o reproducir su diseño. No obstante, aunque el autor sea, en principio, el titular legítimo del derecho de registro, éste lo puede ceder en favor de un tercero, sea éste persona natural o jurídica; sin embargo, no por ello pierde su autoría, conserva además el derecho de la concepción, la cual es inajenable, por lo que el cesionario del derecho deberá reconocer y exteriorizar, de ser el caso, de quién ha provenido la creación y, quién ha sido el cedente de los derechos en su favor.

³ Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica.



El Tribunal resalta que la función del diseño industrial es la de hacer al producto más atractivo, brindándole características ornamentales.

Finalmente, en cuanto al interés comercial del diseño industrial, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha establecido lo siguiente:

“La finalidad de los diseños industriales es hacer que los productos utilitarios, los productos industriales y los productos de consumo sean más atractivos a la vista, es decir, más estéticos para los compradores potenciales. El hecho de que el producto sea más agradable a la vista añade valor estético a la vez que comercial a dicho producto. Ese valor se convierte en algo concreto cuando por un artículo, por ejemplo, un reloj de pulsera, en el que esté incorporado un diseño específico, se puede pedir un precio más elevado que por otro reloj de características funcionales idénticas pero de forma o aspecto diferente”.

Este criterio adopta el Tribunal, toda vez que la protección de los diseños industriales está encaminada a alentar el esfuerzo humano y el flujo de recursos financieros (**Proceso 12-IP-2007**. Marca: figurativa, publicado en la Gaceta Oficial N° 1497, de 15 de mayo de 2007).

7. DE LA COEXISTENCIA MARCARIA DE HECHO.

En el presente caso, se alega la coexistencia marcaria de hecho de los signos confrontados.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que la coexistencia de hecho surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, sobre la cual el Tribunal ha manifestado: *“Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios (...). La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección*

de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (**Proceso 15-IP-2003**, marca: TMOBIL, publicado en la Gaceta Oficial N° 916, de 2 de abril de 2003).

8. NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO: LA MALA FE.

En el presente caso, el demandado JOSÉ ESTUARDO GALINDO SÁNCHEZ argumenta que la señora DORIS ORELLANA PACHECO consiguió de mala fe los registros marcarios de los signos RESTAURANTE EL ASADOR y RESTAURANTE EL GRAN ASADOR.

Al respecto, cabe señalar que, uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa, que se relaciona con las causales de irregistrabilidad de los signos como marcas.

Conforme a la interpretación ya citada: *“La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que las causales por las que procede no se relacionan con derechos de terceros titulares de registros marcarios o solicitantes prioritarios. Se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 134, primer párrafo y 135, y puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo”* (**Proceso 01-IP-2006**. Marca: “OXIGENE”, (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial N° 1369, de 12 de julio de 2006).

La nulidad relativa, por su parte, se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 136 o cuando éste se hubiese efectuado de mala fe. Aunque tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, quien debe ejercer la acción dentro de un plazo específico, de 5 años, también puede ser ejercida por cualquier persona. En efecto, de acuerdo a la citada normativa es la autoridad nacional competente la encargada de declarar, de oficio o a solicitud de cualquier persona interesada.

Sobre lo que debe entenderse por **mala fe**, cabe señalar que toda actividad comercial debe encontrarse enmarcada en el **principio gene-**



ral de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.

Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redundará en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores en general. El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.

En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

En tal sentido, quien alega la nulidad de un registro por haberse obtenido de mala fe, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación del signo previamente conocido⁴.

9. LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Debido a que la demanda es de infracción de derechos de propiedad industrial por utilización

de un signo similar, el Tribunal estima conveniente abordar el tema detenidamente.

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

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

El Tribunal ha declarado que, a diferencia de la Oficina Nacional competente a que se refiere el artículo 273 *eiusdem*, cual es el órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, la autoridad nacional competente es la entidad administrativa o judicial que, establecida por la legislación interna del País Miembro de que se trate, se encuentre provista de competencia para conocer de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 *eiusdem*, el ejercicio de la acción puede estar dirigido a la obtención de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro de los

⁴ La imitación o "*copia servil*" de un signo previamente conocido.



circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.

En el caso de autos, la acción tiene por objeto principal la condena a la indemnización de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del uso no consentido de una marca, un nombre comercial y un diseño industrial, por lo que deberá estar dirigida contra el presunto responsable de la infracción, cuando ésta se haya materializado en la causación de tales daños y perjuicios.

Cabe destacar, además, la competencia de los Países Miembros para disciplinar los asuntos que, relativos a la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial, no se encuentren comprendidos en la Decisión 486 (artículo 276). A la vez, cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que *“las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”* (Proceso 10-IP-94, publicado en la Gaceta Oficial N° 177, de 20 de abril del mismo año).

Criterios a tomarse en cuenta sobre la indemnización por daños y perjuicios.

El Tribunal ha manifestado en la Interpretación Prejudicial 49-IP-2009, que el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. Así, el artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Dichos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. So-

bre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

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

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

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

La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las



licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas". (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007).

Prescripción. La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente:

- Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción.
- El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término.

10. DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO. USO EXCLUSIVO.

En el presente caso, la demandante DORIS ORELLANA PACHECO alega el derecho al uso exclusivo de su marca RESTAURANTE EL ASADOR, en consecuencia, se desarrollará el tema del derecho al uso exclusivo conferido por el registro.

Se ha reiterado en diversas interpretaciones que los derechos sobre una marca son adquiridos por su titular, con el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente; otorgándose así a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros que intenten aprovecharse de la marca ya registrada, evitando de esta forma que exista o se produzca el riesgo de confusión en el público consumidor de los productos protegidos por las marcas.

Entre esos derechos, está la facultad de uso exclusivo para su titular, evitando que otros la usen. Como ya lo ha señalado este Tribunal, implica además el derecho accesorio de negociar la exclusividad de uso a través de la trans-

ferencia o concesión según lo establecido en la propia Decisión Comunitaria. (**Proceso 109-IP-2000**. Marca: LA BELLA., publicado en la Gaceta Oficial N° 660, de 10 de abril de 2001).

Asimismo, el Tribunal ha manifestado que: *"La razón de ser del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia. Esta necesidad económica empresarial ha dado especial importancia a los signos que se usan para caracterizar los productos y servicios como medios de información necesaria que permite evitar confusiones y engaños. La finalidad de una marca, en consecuencia, no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate evitan ser confundidos o engañados"* (**Proceso 17-IP-96**, Marca: Edwin, Tomo V, pág. 278, "Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina". Criterios adoptados desde el Proceso 1-IP-87, "Jurisprudencia del Tribunal del Acuerdo de Cartagena" Tomo I).

La exclusividad del uso de la marca es un derecho esencial en el régimen marcario, por lo que requiere de una amplia protección jurídica. El Sistema Comunitario Andino garantiza en el artículo 154 de la Decisión 486 ese derecho, al disponer que *"el derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente"*.

Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (*ius prohibendi*) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular. (**PROCESO 54-IP-2000**. Marca: CERVITAN, publicado en la Gaceta Oficial N° 612, de 25 de octubre de 2000).

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

CONCLUYE:



1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso, por lo que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro. Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre comercial ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados, por lo que debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, en primer lugar, determinar quién posea un mejor derecho sobre el nombre comercial RESTAURANT EL ASADOR si la demandante Doris Orellana Pacheco o, en cambio, el demandado José Estuardo Galindo Sánchez, según la demostración del primer uso, así como, de un uso real, efectivo y constante en el mercado.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros que determine la norma nacional.

2. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión.
3. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corres-

ponda 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.

4. En la comparación entre signos denominativos y mixtos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante del signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el servicio, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. Si resultare que el elemento predominante de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación entre los signos denominativos, de conformidad con la presente providencia.
5. Los signos compuestos por palabras de uso común no pueden impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de un signo con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con los signos anteriores y con los que se han de solicitar en el futuro. La distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo.
6. Para que un diseño industrial sea registrable, deberá ser nuevo según el artículo 115 de la Decisión 486, esto no ocurrirá si antes de la fecha de solicitud o de la prioridad invocada se hubiere hecho accesible al público, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio; tampoco será nuevo aquel diseño que presente simplemente diferencias secundarias con realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

Además de cumplir los requisitos establecidos para ese propósito, éste no debe encon-



trarse afectado por los impedimentos al registro determinados en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486. Luego de haber sido obtenido el registro de un diseño industrial, ante la Oficina Nacional Competente, su titular puede ejercer todos los derechos señalados en los artículos 128, 129, 130 y 131 de la Decisión 486.

7. La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.
8. Respecto a la nulidad de un registro por mala fe, cabe señalar que toda actividad comercial debe encontrarse enmarcada en el principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil, propiciándose una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece. En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro.

Conforme a lo anterior, procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro del signo solicitado.

9. La legitimación para obrar, en ejercicio de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial establecidos en la Decisión 486, corresponde al titular del derecho y a sus causahabientes, así como a cualquiera de los cotitulares, sin necesidad del consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario. En el caso de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma comunitaria habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. Como consecuencia del derecho a la marca, al nombre comercial y al diseño industrial, su titular podrá impedir que un tercero, obrando sin su consentimiento, vaya en contra de lo establecido en la presente providencia.
10. El registro del signo como marca, ante la Oficina Competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y

este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

Es importante advertir que la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.

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

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

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
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 064-IP-2010**

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 4, 13 literal d) y 17 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 lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente de invención: FORMAS DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTICA DE DARIFENACINA ADAPTADA PARA LA ADMINISTRACIÓN EN EL TRACTO GASTROINTESTINAL Y PROCESOS PARA ELABORAR LAS MISMAS. Actor: sociedad PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V/S.A. Proceso interno N° 2003-0023.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de agosto del año dos mil diez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 2003-0023;

El auto de 7 de julio de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V/S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

b) Hechos

1. El 13 de septiembre de 1996, la sociedad PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT

COMPANY N.V/S.A., mediante 19 reivindicaciones, solicitó la patente de invención denominada "FORMAS DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTICA DE DARIFENACINA ADAPTADA PARA LA ADMINISTRACIÓN EN EL TRACTO GASTROINTESTINAL Y PROCESOS PARA ELABORAR LAS MISMAS".

La sociedad PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V/S.A. desistió de las reivindicaciones 17, 18 y 19.

2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 475 de 31 de marzo de 1999, no se presentaron observaciones.
3. Por Resolución N° 07377 de 28 de febrero de 2002, emitida por la Superintendente de Industria y Comercio, se negó el privilegio de patente de invención solicitada, argumentando falta de nivel inventivo en la patente solicitada.
4. Contra dicha Resolución, la sociedad PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V/S.A. interpuso recurso de reposición solicitando que se conceda el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones 1 a la 10. De esta manera, desistió de las reivindicaciones 11 a la 16 y, también, modificó las reivindicaciones 1, 2, 3 y 7.
5. El mencionado recurso de reposición fue resuelto por el mismo Superintendente de Industria y Comercio, quien mediante Resolución N° 21142 de 8 de julio de 2002, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada.

**c) Fundamentos jurídicos de la demanda**

En su demanda, la actora, sociedad PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V/S.A. manifiesta que:

1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se han violado los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.
2. El concepto inventivo de la solicitud “involucra formas de dosificación específicamente diseñadas para la administración de Darifenacina, mediante las cuales se busca que los efectos secundarios indeseados, asociados con las formas convencionales de administración de este medicamento, no se produzcan” para lo cual se diseñó “una forma de dosificación sostenida, es decir de liberación gradual y prolongada durante su tránsito por el organismo, específicamente prevista para la cual se logra aumentar la biodisponibilidad del medicamento en el organismo y minimizar los efectos secundarios indeseados”.
3. Por lo expuesto, se violó el artículo 18 de la Decisión 486 ya que la patente solicitada goza de nivel inventivo. Esto en virtud de que “Si el sistema enzimático está saturado, se tendrá que una presentación de medicamento sostenida resultará en una fracción más grande de medicamento metabolizado. Con este invento se rompió este paradigma presente en el estado de la técnica puesto que es precisamente con la utilización de una forma de dosificación de liberación sostenida que se logra una mayor entrega del compuesto activo en este caso Darifenacina, con relación a la presencia de metabolito”.
4. No desconoce que “se valió de herramientas que ya existían en el estado de la técnica para desarrollar el presente invento”, sin embargo, “(...) las anterioridades, de ninguna manera motivan efectivamente a una persona del oficio normalmente versada en el área de la técnica, enfrentada al problema planteado y solucionado por la invención objeto de esta demanda, a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano, para llegar a obtener los resultados obtenidos con la presente invención” por lo que “el hecho de implementar herramientas conocidas en el estado de la técnica no desvirtúa automáticamente la novedad ni el nivel inventivo de una invención”.

5. Por los argumentos expuestos, también se violó el artículo 14 de la Decisión 486, ya que su patente cumple con todos los requisitos exigidos por la norma.

6. La Superintendencia tomó su decisión basándose en conceptos errados y que además, no motivó debidamente su Resolución.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda señalando:

1. Que, no se han violado los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 ya que “en el presente caso, la solución al problema técnico, tal como se reivindica, es obvio para una persona de nivel medio versada en la materia y se deriva de manera evidente del estado de la técnica”. Por lo que “La solución técnica a un problema que se pretendía patentar y que es objeto de esta demanda no tiene nivel inventivo ya que los resultados no son inesperados”.
2. Que, para llegar a la conclusión arriba mencionada “se utilizaron los conocimientos de formulación de medicamentos que cualquier técnico medio versado en la materia tiene para solucionar el problema de un metabolito producido por efecto de las enzimas del hígado, tal como proteger el principio activo con alguno de los recubrimientos de amplio uso (HPMC, Avicel) en farmacia, par (sic) que el principio activo se libere en el intestino y se evite de esta manera la exposición directa del principio activo a las enzimas hepáticas, de esta manera las formas farmacéuticas que se pretenden proteger que son una matriz de liberación por difusión o erosión, núcleos multiparticulados, resina de intercambio iónico o recubrimiento entérico, como formas de dosificación para minimizar los efectos secundarios indeseados, ya eran conocidas en el estado de la técnica y por lo tanto conocidas por una persona de nivel medio versada en la materia”.
3. Que, respecto a la errónea apreciación por parte de la Superintendencia del concepto de nivel inventivo “El demandante está incurriendo en una contradicción, ya que el objeto de las composiciones con recubrimiento enté-



rico es que se liberen directamente en el intestino, no antes, evitándose que el principio activo sea atacado en primera instancia por las enzimas hepáticas. Por lo tanto si se había logrado en la técnica una mayor cantidad de entrega de compuesto activo con relación a la cantidad de metabolito, porque para este fin se diseñaron los ya mencionados recubrimientos entéricos con hidroxipropil metilcelulosa, tales como matriz de liberación por difusión o erosión, núcleos multiparticulados, resida de intercambio iónico o recubrimiento entérico, que son los mismos que aparecen como ejemplos dentro de la descripción de la solicitud del demandante”.

4. Que, se aclara que “la menos degradación del principio activo y por tanto su mayor concentración sanguínea es el resultado del tipo e (sic) formulación farmacéutica y excipientes utilizados y como ya se mencionó las tabletas de liberación entéricas, mencionadas en la solicitud del demandante, protegen el principio activo de una mayor degradación a causa de las enzimas hepáticas, concepto conocido en el estado de la técnica”.
5. Que, no es un argumento válido el hecho de que la patente haya sido otorgada en otros países, ya que, una patente para ser concedida en uno de los países de la Comunidad Andina debe cumplir necesariamente con los requisitos exigidos por el artículo 14 de la Decisión 486.
6. Que, las Resoluciones emitidas por la Superintendencia, contrario a lo afirmado por el demandante, han sido debidamente motivadas.
7. Que, la Superintendencia es autónoma para la toma de sus decisiones.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas dentro del proceso forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que

la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la presentación de la solicitud de patente de invención fue el 13 de septiembre de 1996, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ésta es la norma que rige en cuestión de requisitos de patentabilidad. Por lo tanto, de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, corresponde interpretar los artículos 1, 4, 13 literal d) y 17 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; y,

Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“(…)

Disposiciones Transitorias

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

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

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

(…)”.



Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

“**Artículo 1.-** Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

(...)

Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

(...)

Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener:

(...)

d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente;

(...)

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

(...)

Artículo 17.- El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.

El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto.

(...).”

1. Aplicación de la normativa comunitaria en el tiempo.

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente de invención.

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

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro (...) ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. (Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1 de octubre de 2002, marca: “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC”).



En el caso de autos, la solicitud de patente de invención para "FORMAS DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTICA DE DARIFENACINA ADAPTADA PARA LA ADMINISTRACIÓN EN EL TRACTO GASTROINTESTINAL Y PROCESOS PARA ELABORAR LAS MISMAS" se presentó el 13 de septiembre de 1996, durante la vigencia de la Decisión 344, disposición comunitaria que contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos de patentabilidad, y por lo tanto, es la norma sustancial que debe ser aplicada al caso concreto.

2. Patentes de invención. La invención. Requisitos de patentabilidad en general.

Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.

El Tribunal, por su parte, ha manifestado que "el concepto de 'invención' a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria". (Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: "DERIVADOS DE BILIS HUMANA"); "lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial." (Proceso 07-IP-2005. Publicado en la G.O.A.C. N° 1203, de 31 de mayo de 2005 patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras).

Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, en

la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha dicho: "La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)". (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R,3S)-3-TERT- BUTOXCARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO).

El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención.

3. El nivel inventivo y el estado de la técnica. El nivel inventivo en relación con elementos conocidos.

Este requisito, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por "todo lo que haya sido accesible al público" que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, "con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podi-



do llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención". (Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 428 de 16 de abril de 1999, patente: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULOSA).

El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos que se señalan a continuación: "Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado 'acercamiento problema-solución' (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: 'a) identificar 'el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada'; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el 'estado de la técnica más próximo'; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos' (Office européen des brevets, op. cit)". (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: "el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura. Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de

que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (...). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquella, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (...).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)". (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

Por otra parte y sobre el mismo tema del nivel inventivo, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, sostiene:

"Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a



la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica.

Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.

Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención.

10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo

10.2.1 Análisis problema-solución

Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución.

Para ello deben cumplirse las siguientes etapas:

- identificación del estado de la técnica más cercano;
- identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y
- definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano.

La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?

Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión.

Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos.

Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención.

La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una



combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características.

Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:

- ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;
- ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y
- ¿de prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo".¹

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, el Juez Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica—sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta.

4. De las reivindicaciones.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Decisión 344 las solicitudes para obtener una patente de producto o de procedimiento, al ser

presentadas ante la oficina nacional competente deberán contener, de acuerdo al literal d) una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección a través de la patente.

El Tribunal considera que las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Agrega la jurisprudencia del Tribunal que "Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella". (Proceso 106-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 892, de 31 de enero de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO").

Al respecto la Oficina Nacional Competente deberá determinar el momento procesal en el que la solicitante debe presentar las reivindicaciones, para lo cual deberá observar el artículo 13 de la Decisión 344. A manera de aclaración se menciona que el citado artículo 13 en su literal c) exige que la descripción de la invención sea clara y completa, lo que es extensivo a las reivindicaciones, toda vez, que como se dijo éstas forman parte de aquélla. Por lo que se concluye afirmando que las reivindicaciones presentadas deben que ser totalmente claras y precisas lo que significa que, en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, sólo si la situación lo exige podrá contener elementos que sirvan para aclararla. En este caso es importante referirse a lo que la doctrina ha dicho al respecto "(...) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (...). Pero (...) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada". (Álvarez, Alicia. Derecho de Patentes, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99).

¹ Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>.



5. Modificaciones a una solicitud inicial de patente.

Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 17 de la Decisión 344.

Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver:

- ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite?
- ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente?

Respecto del primero, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud. Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite.

En relación con el segundo, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: "Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa

puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial." (Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 631 de 190 de enero de 2001, patente: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE SAL DE BILIS HUMANA ESTIMULADA POR LIPASA Y PARA LA PREPARACIÓN DE COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN").

Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.

Al respecto, este Tribunal ha expresado "La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una **ampliación** del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial". (Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 769, de 24 de mayo del 2002, patente: "IMINO-DERIVADOS CICLICOS").

6. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones. Debi-da motivación de las Resoluciones.

Sobre el tema, el Tribunal considera que el sistema de patentabilidad que adoptó 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 I de la Decisión 344 regula el procedimiento de concesión de títulos de patentes, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.



Dicha autonomía se manifiesta en relación a:

1. las decisiones emanadas de otras oficinas de patentabilidad (principio de independencia);
2. las decisiones emitidas por la misma oficina.

Sobre el primer tema, se aclara que si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de patentes 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 Competentes significa que juzgarán la patentabilidad o la no patentabilidad, sin tener en consideración el análisis de patentabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido una patente en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicha patente en los otros Países. O bien, si la solicitud de patente ha sido negada en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negada 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 la patente.

Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de proceso a las Oficinas Nacionales Competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de forma y fondo para conceder o negar una patente. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación de la patente solicitada.

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 patentabilidad, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando la patente solicitada, las observaciones

presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre otras patentes.

Con ello no se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de patentes tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.

La resolución con la que se notifica al solicitante y por la cual se concede o deniega el privilegio de patente de invención debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

En el caso de autos, la solicitud de patente de invención para "FORMAS DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTICA DE DARIFENACINA ADAPTADA PARA LA ADMINISTRACIÓN EN EL TRACTO GASTROINTESTINAL Y PROCESOS PARA ELABORAR LAS MISMAS" se presentó



el 13 de septiembre de 1996, durante la vigencia de la Decisión 344, disposición comunitaria que contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos de patentabilidad, y por lo tanto, es la norma sustancial que debe ser aplicada al caso concreto.

SEGUNDO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

TERCERO: Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, donde, todos o algunos de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no habría lugar a exigir la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

CUARTO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.

A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

QUINTO: Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifi-

can la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras, completas y precisas.

SEXTO: Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.

SÉPTIMO: El sistema de patentabilidad que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía se manifiesta en relación a:

1. las decisiones emanadas de otras oficinas de patentabilidad (principio de independencia);
2. las decisiones emitidas por la misma oficina.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2003-0023 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación 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

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO



Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-

pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

PROCESO 085-IP-2010

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: PANORAMA DE LAS AMÉRICAS/OF THE AMERICAS (mixta). Actor: COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. Proceso interno N° 2005-00011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de agosto del año dos mil diez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 2005-00011;

El auto de 14 de julio de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: señor CARLOS FEDERICO RUIZ.

b) Hechos.

1. El 5 de noviembre de 2002, la COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo PANORAMA DE LAS AMÉRICAS/OF THE AMERICAS (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 527 de 30 de abril de 2003. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.
3. Por Resolución N° 6185 de 29 de marzo de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro como marca del signo solicitado por considerar que era confundible con la marca PANORAMA (denominativa) registrada a favor del señor Carlos Federico Ruiz para distinguir productos de la Clase 16. La COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. interpuso Recurso de Reposición y en subsidio Recurso de Apelación.
4. Junto con la presentación de los mencionados recursos, la demandante limitó la cobertura del signo solicitado para distinguir únicamente "revistas" dentro de la Clase 16.
5. El Recurso de Reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por



Resolución N° 14038 de 28 de junio de 2004, confirmó la Resolución impugnada.

6. El Recurso de Apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución N° 17378 de 29 de julio de 2004, confirmó, también, la decisión contenida en la Resolución N° 6185. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 ya que los signos en conflicto no son confundibles y que “si se da aplicación a la regla de cotejo marcario de la visión de conjunto, es necesario concluir que la marca solicitada posee elementos que la diferencian claramente de la marca citada como impedimento”. Agrega que “la marca solicitada está compuesta por siete (7) palabras, en tanto que la marca previamente registrada lo está por una (1), lo cual produce una impresión de conjunto totalmente diferente”.
2. “Los productos amparados por la marca citada como fundamento y los que pretende amparar la marca solicitada no son competitivamente conexos”. Es así que el signo solicitado pretende amparar “revistas que publica COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. las cuales tienen las siguientes particularidades: a) Solamente son distribuidas a los pasajeros de COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. b) Son distribuidas en forma gratuita. c) No pueden adquirirse en ningún establecimiento de comercio, librería o papelería, únicamente pueden recibirse en las aeronaves operadas por COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. d) No son objeto de publicidad o mercadeo alguno. e) Se trata, en consecuencia, de productos de consumo selectivo (...) Estas particularidades hacen inexistente la posibilidad de confusión y la posibilidad de asociación entre las marcas”.

3. Es necesario tomar en cuenta el tipo de consumidor al que van dirigidos los productos, es decir, las revistas, de la COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. ya que “el consumidor que viaja en avión es un consumidor en el que se puede presuponer un cierto grado de sofisticación, lo cual lo hace más tolerante a las semejanzas entre marcas”. Añade que “ningún pasajero de la COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A., cuando compra una resma de papel de marca PANORAMA en cualquier papelería, va a suponer que ahora la aerolínea se dedicó a fabricar papelería”. Lo cual resulta más relevante si se toma en cuenta que las revistas PANORAMA DE LAS AMÉRICAS/OF THE AMERICAS “son productos de consumo masivo”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (...)”.
2. “Efectuado el examen conjuntual del signo solicitado a registro ‘PANORAMA DE LAS AMÉRICAS/OF THE AMERICAS’ (Mixta), frente a la marca registrada ‘PANORAMA’ (Mixta) (sic), es claro que presentan similitud gráfica y fonética, por lo que la marca solicitada carece de la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.
3. Tal como lo manifestó la Superintendencia en las Resoluciones impugnadas, entre los signos en conflicto “existen evidentes semejanzas desde el punto de vista ortográfico y fonético, habida cuenta que, la marca solicitada está reproduciendo la marca registrada, y el hecho de agregarle las expresiones ‘DE LAS AMÉRICAS/OF THE AMERICAS’, de ninguna manera le da a la marca solicitada (...) la distintividad requerida, más aún teniendo en cuenta que ambas marcas amparan los mismos productos de la clase 16 internacional”. Por lo que “es latente la posibilidad de confusión en el público consumidor (...)”.
4. “La similitud entre las marcas objeto de debate, se deriva principalmente de la utilización



de las mismas letras, que al ser pronunciadas no logran diferencias entre sí, encontrándose que la principal y única diferencia son las expresiones 'DE LAS AMÉRICAS/OF THE AMERICAS' lo que no le otorga distintividad al signo (...)" Afirma, que en el signo solicitado "la expresión que sobresale con toda plenitud es 'PANORAMA', ya que las demás expresiones están totalmente desvanecidas por la preponderancia de la citada expresión, lo cual hace a las demás insignificantes para la vista del consumidor medio".

5. Finalmente, "respecto a la limitación de productos aducida por la parte actora, la misma no logra desechar la confundibilidad entre las marcas en conflicto, por cuanto la marca registrada PANORAMA, también distingue revistas como producto de la clase 16 internacional".

e) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

El señor Carlos Federico Ruiz, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda argumentando:

1. Que, el signo solicitado a registro no es distintivo ya que reproduce una parte de la marca registrada. Agrega que su marca "goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva (...)"
2. Que, "La confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos, plenamente probada dentro del expediente administrativo (...)" lo que "genera riesgo de confusión o asociación entre las marcas, lo cual lleva a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los bienes y servicios vendidos con la marca similar".
3. Que, "La interacción de los signos y de los productos o servicios, son un elemento fundamental para comparar dos marcas, produciéndose en este caso confusión directa, pues ante el registro de la marca pretendida se induce al comprador a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando otro. En este caso la identidad se produce en los signos y la naturaleza misma de los productos".

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo PANORAMA DE LAS AMÉRICAS/OF THE AMERICAS (mixto) fue el 5 de noviembre de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486; y,

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

"(...)

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;

(...)

1. La marca y los requisitos para su registro. Del requisito de distintividad.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: "(...) 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 (...)". Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como

marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que "Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca". (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: "UNIVERSIDAD VIRTUAL").

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: "(...) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la 'perceptibilidad', porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva" (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos.



La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

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

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(...) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (...) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el ori-

gen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo PANORAMA DE LAS AMÉRICAS/OF THE AMERICAS (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. Clases de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

Se abordará el tema de los signos denominativos y mixtos y su comparación, en vista de que el signo solicitado PANORAMA DE LAS AMÉRICAS/OF THE AMERICAS es mixto y la marca sobre la base del cual se presenta la oposición PANORAMA es denominativa. Además, se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta del signo solicitado.

Signos denominativos.

Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).



Signos mixtos.

Los signos mixtos 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 el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos denominativos y mixtos.

En el caso de realizarse el cotejo entre un signo mixto solicitado que en su parte denominativa cuente con elementos compuestos y un signo denominativo registrado, se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores". (Fernández-Novoa, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

También ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le

reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto." (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta).

En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de "la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial". (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: "BOLIN BOLA").

Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber:

En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta 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 diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:



1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.
2. 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.
3. 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.

El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario.

El Tribunal procede a desarrollar el presente tema en virtud de que en el proceso interno se debate el hecho de si existe riesgo de confusión y/o asociación entre el signo solicitado PANORAMA DE LAS AMÉRICAS/OF THE AMERICAS (mixto) y la marca registrada PANORAMA (nominativa).

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar 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 de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

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, publicado en la G.O.A.C. N° 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera 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 y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a la misma clase, pero que distingan productos específicos, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los produc-



tos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo". (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar 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, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza

presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos". (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S).

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

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica". (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es nece-



sario considerar, los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

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

Reglas para efectuar el cotejo marcario.

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

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes". (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).
2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y

no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto. Además se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica.

4. Conexión competitiva.

El signo solicitado para registro PANORAMA DE LAS AMÉRICAS/OF THE AMERICAS (mixto) distingue únicamente revistas comprendidas dentro de los productos de la Clase 16. La marca registrada PANORAMA (denominativa) distingue todos los productos de la Clase 16, por lo que, en un principio, no existiría conexión competitiva.

Sin embargo, el demandante, como principal argumento dentro del proceso interno expone: "Los productos amparados por la marca citada como fundamento y los que pretende amparar la marca solicitada no son competitivamente conexos". Es así que el signo solicitado pretende amparar "revistas que publica COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. las cuales tienen las siguientes particularidades: a) Solamente son distribuidas a los pasajeros de COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. b) Son distri-



buidas en forma gratuita. c) No pueden adquirirse en ningún establecimiento de comercio, librería o papelería, únicamente pueden recibirse en las aeronaves operadas por COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. d) No son objeto de publicidad o mercadeo alguno. e) Se trata, en consecuencia, de productos de consumo selectivo (...) Estas particularidades hacen inexistente la posibilidad de confusión y la posibilidad de asociación entre las marcas”, por lo tanto, será el Juez Competente, el que determinará la existencia o no de conexión competitiva entre las revistas en cuestión, tomando en cuenta los criterios desarrollados por este Tribunal sobre el tema. A saber:

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. 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 (...)”. (Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. N° 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Como se dijo supra, el consultante deberá aplicar lo relacionado con productos a servicios.

En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, 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 o a un nombre comercial protegido, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:



PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo PANORAMA DE LAS AMÉRICAS/OF THE AMERICAS (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo mixto, que en su parte denominativa contenga elementos compuestos, como en el presente y que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, en este caso nominativa, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes estén dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el producto y su origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. Es decir, si en un signo mixto conformado en su parte denominativa por elementos compuestos, de existir un nuevo vocablo que pueda claramente identificar al signo y diferenciarlo de los demás, sería suficientemente distintivo para ser registrado. Si el elemento predominante de los signos mixtos es la parte gráfica, en principio, no habrá riesgo de confusión.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, 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, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos a distinguir

QUINTO: El signo solicitado para registro PANORAMA DE LAS AMÉRICAS/OF THE AMERICAS (mixto) distingue únicamente revistas comprendidas dentro de los productos de la Clase 16. La marca registrada PANORAMA (denominativa) distingue todos los productos de la Clase 16, por lo que, en un principio, no existiría conexión competitiva.

Sin embargo, el demandante, como principal argumento dentro del proceso interno expone la conexión competitiva entre los productos. Por lo tanto, será el Juez Competente, el que determinará la existencia o no de conexión competitiva entre las revistas en cuestión, tomando en cuenta los criterios desarrollados por este Tribunal en la presente interpretación prejudicial.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2005-00011, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación 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

Ricardo Vigil Toledo
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

