

SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	Pág.
Proceso 3-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 eiusdem. Parte actora: MTS INCORPORATED. Marca: "TOWER"	1
Proceso 31-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 13, 14, 21, 22, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: NEW TRANSDUCERS LIMITED. Patente: "DISPOSITIVOS ACUSTICOS ACTIVOS". Expediente interno 6426	10

EXPEDIENTE N° 3-IP-2002

Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 eiusdem. Parte actora: MTS INCORPORATED. Marca: "TOWER".

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veinticuatro de abril del año dos mil dos.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83 literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, competente en única instancia, por órgano de su Presidente, Doctor Eloy Torres Guzmán.

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

a) Hechos

La mandataria de la empresa MTS, Incorporated "impugna la Resolución contenida en el oficio No. 973914 de 29 de octubre de 1.999 dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, en recurso de plena jurisdicción o subjetivo, por la que resuelve aceptar la observación presentada y denegar el registro de la denominación TOWER destinada a proteger productos de la clase internacional 25, por contravenir lo dispuesto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 y 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual". Alega que "el 29 de mayo de 1997 su representada presentó la solicitud de registro de la marca TOWER destinada a proteger productos de la clase internacional 25; que la solicitud signada con el No. 78503-97 fue publi-



cada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 388 correspondiente al mes de mayo de 1997; que el 1 de junio de 1998, BATA LIMITED, presentó observación contra la solicitud de registro de la denominación TOWER, en base al registro de las marcas TPOWR (sic) y POWER FLASH DEVICE, para proteger productos de la clase internacional 25".

Surtido el trámite de rigor, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial resolvió: "Aceptar la observación presentada por BATA LIMITED y denegar el registro de la marca TOWER".

La accionante pretende que el Tribunal "declare ilegal la Resolución (sic) dictada por el Director Nacional de Propiedad e) (sic) contenida en el oficio No. 973914, de 29 de octubre de 1999, disponiéndose en consecuencia el registro de la marca TOWER".

b) Demanda

La parte actora alega que "las marcas POWER y POWER (FLASH DEVICE) de BATA LIMITED y la marca solicitada presentan diferencias sustanciales que las hacen distinguibles desde el punto de vista gráfico. Estas son entre otras, las siguientes: (i) Las marcas base de la observación son marcas de carácter mixto; mientras que la marca solicitada es meramente nominativa. (ii) La marca solicitada se compone de la expresión TOWER. (iii) El elemento gráfico de las marcas POWER y POWER (FLASH DEVICE) de BATA LIMITED resulta altamente distintivo, y por tanto el que recordaría el público consumidor".

Que "la marca solicitada TOWER y las marcas POWER y POWER (FLASH DEVICE) presentan diferencias que las hacen igualmente distinguibles desde el punto de vista fonético. La Letra T de TOWER y la letra P de POWER son letras fueras que en su pronunciación son absolutamente diferentes, ... es así que la pronunciación de las expresiones en conflicto individualmente consideradas, resulta distinguible por un 'consumidor medio'; que "las marcas en conflicto no 'representan o evocan una misma cosa, característica o idea', por el contrario, las marcas evocan conceptos totalmente diferentes, por lo que el consumidor no se confundiría. Esto se demuestra, si tenemos en cuenta que las expresiones POWER y TOWER son expresiones del idioma inglés, que presentan

significados totalmente diferentes. En efecto, la expresión **POWER traduce al español: "Poder; poderío; potestad; potencia; fuerza; fuerza motriz; potencia, energía; mando; autoridad; atribución."** (Nuevo Diccionario Cuyás Inglés-Español de Appleton. Quinta Edición, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1972). A su vez, la expresión **TOWER se traduce como: "(s) Torre; campanario; torreón; ciudadela; fortaleza; (v) elevarse; remontarse; descollar; sobresalir; destacarse,"** (Ibidem, página 617). De lo anterior se observa, que las marcas en conflicto representan ideas diferentes, por lo que el público consumidor no las confundiría entre sí".

Que "Entre las marcas en controversia, existen suficientes diferencias visuales, gráficas, fonéticas y auditivas, así como conceptuales; en consecuencia, no existe posibilidad alguna de confusión en el público consumidor, pues como señalé en la observación esto se corrobora, si tenemos en cuenta que las marcas POWER y POWER (FLASH DEVICE) de BATA LIMITED han coexistido en el mercado sin generar error en el público consumidor con varias marcas (POWERGEL, POWERWARE, POWERPOINT, POWERPART, etc;) de otros titulares, las cuales resultan mucho más cercanas con aquella, de lo que resulta la marca TOWER solicitada por mi representada"; que "en consecuencia, si las marcas POWER y POWER (FLASH DEVICE) de BATA LIMITED han coexistido en el mercado con varias marcas que reproducen totalmente el término POWER, sin haber generado error en el público consumidor, más aún podrían coexistir con la marca TOWER de propiedad de mi representada".

Que "la marca TOWER es absolutamente registrable, pues cumple todos los requisitos de registrabilidad establecidos, así también debo señalar que no está incurso en causal alguna de irreregistrabilidad, pues la marca TOWER solicitada para registro por mi representada, no es un signo que resulte engañoso sobre la procedencia, naturaleza, características o cualidades de los productos de la clase internacional No. 25 que pretende distinguir. Todo lo contrario, la marca solicitada está en inglés, idioma oficial de los Estados Unidos de América, país en el cual mi representada la sociedad MTS, INCORPORATED fue legalmente constituida"; que "se enmarca dentro de los presupuestos establecidos por el artículo 84 de la



Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena para ser considerada como marca NOTORIA", ya que "en efecto, la marca solicitada TOWER es ampliamente conocida principalmente por los consumidores de productos y servicios de las clases internacionales No. 9, 16, 25 y 42 ... registrada entre otros países en: Australia, México, Gran Bretaña, Noruega, Francia, Singapur, Estados Unidos, Benelux, Chile, Suiza, España, Finlandia, Italia, China, Arabia Saudita, Checoslovaquia, Israel, Portugal, Suecia, Korea, Colombia, etc."; que "el amplio ámbito de difusión y conocimiento de dicha marca se evidencia igualmente con la publicidad que de ella ha realizado mi representada MYS, INCORPORATED (sic). Esta publicidad incluye radio, televisión y medios escritos como revistas y periódicos".

Finalmente sostiene que "la marca TOWER data del año 1954, cuando el Presidente y fundador de mi representada abrió su primer almacén con el nombre de TOWER RECORD"; y que "su expansión ha llegado a tal punto, que en la actualidad posee más de 60 almacenes en los que se distribuyen discos, libros, videos, litografías, bolsos y otros artículos. Algunos de estos almacenes se encuentran en Inglaterra y en el Japón"; por lo que "de todo lo anterior se demuestra que la marca TOWER que mi representada solicita para registro, es una marca NOTORIAMENTE CONOCIDA en el mercado internacional de bienes y servicios de las clases internacionales No. 9, 16, 25 y 42".

c) Contestación a la demanda

La parte demandada alega, en cambio, que "analizadas las denominaciones en conflicto del modo recomendado por la doctrina, siguiendo las reglas unánimemente aceptadas, como son que los signos sean vistos de un modo sucesivo no simultáneo (sic), en conjunto sin fraccionarlas, una después de otra, atendiendo a las semejanzas y no las diferencias, desde la óptica del consumidor común y corriente, se concluyó que existen semejanzas entre las denominaciones en controversia que inducirían a confusión al público consumidor sobre la procedencia de los productos dada la naturaleza de los mismos".

Que "la resolución de precisar si entre dos o mas signos existe o no el riesgo de confusión

corresponde a la administración o a la autoridad, la que deberá adoptar una posición siguiendo los criterios doctrinales y jurisprudenciales, conjuntamente con un estudio y análisis de los signos, considerando en todo caso una visión en conjunto, la globalidad de sus elementos, la representación gráfica, la expresión fonética, la forma de pronunciación generalizada del signo, el contenido conceptual y la relación existente entre los productos o servicios y actividades".

Y que "Dentro del derecho marcario, existe también el riesgo de asociación, en este sentido 'el riesgo de asociación' es una consecuencia del riesgo confusionista, pero en este supuesto el consumidor, no adquiere el producto o servicio por otro, sino que por la creencia errónea por el parecido de las marcas asume que son productos con un origen empresarial igual y con una calidad determinada factores estos (sic) que condicionan su elección. Si existe la posibilidad de que esto suceda o la duda, la oficina nacional competente deberá rechazar la solicitud posterior".

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 017 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite;



Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en el artículo 83 literal a de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y así mismo, el Tribunal estima pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 81 y 84 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente:

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

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

“Artículo 83.- *Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:*

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

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

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

I. De la marca y de los requisitos para su registro

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una

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

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

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

En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

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



para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar formadas por letras, palabras, figuras, dibujos, cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, donde se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. La representación gráfica también permitirá la publicación del signo exigida por la norma, destinada a que los competidores puedan conocerlo y apreciarlo.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

II. De otras prohibiciones para el registro de un signo como marca

Los artículos 82 y 83 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.

Habrà riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo en particular, de modo que pudiera atribuir, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto

de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como 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.

En relación con este punto, el Tribunal, en fallo del 11 de marzo de 1998, manifestó que el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, "ampara a una marca del riesgo de confusión o de la 'similitud confusionista' frente a otras, siempre que las dos protejan productos o servicios de la misma clase o a los mismos o similares productos aun de diferentes clases, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error. De tal manera que es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes". (Sentencia dictada en el expediente N° 14-IP-96 de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en G.O.A.C. No. 363 de 11 de agosto de 1998, caso "PROMOFERIAS").

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

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por lo parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las



raíces o las terminaciones iguales, pueden incentivar en mayor grado una confusión más palpable u obvia. Además, si de la comprobación en la ubicación de vocales idénticas se desprende que se hallan situadas en el mismo orden, se podrá presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden de distribución produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

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

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico. En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto.

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

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

1. *La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.*
2. *Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.*

3. *Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.*

4. *Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.*

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, el Tribunal consultante, además de analizar si el signo "TOWER" cumple los requisitos señalados en la disposición prevista en el artículo 81 de la Decisión 344, deberá verificar si no se halla incurso en las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 *eiusdem*, y, especialmente en lo que concierne a la prevista en el literal a de este último.

III. De las clases de marca

A propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.

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

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

En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal (Sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-88, de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O.A.C. No. 39 de 29 de enero de 1989, caso "DAIMLER") ha puesto de relieve lo siguiente:



"el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos".

IV. De las marcas en idioma extranjero

En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común y, por tanto, cabría considerarlas como de fantasía; sin embargo, hay palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado, y cuyo significado conceptual es del conocimiento de la mayoría del público consumidor.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes:

"... cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común".

"Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros..."

"Por último existen nombres que teniendo origen en un idioma extranjero, han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado". (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, de fecha 12 de diciembre de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759 de 6 de febrero de 2002, caso "OLYMPUS". Criterio reiterado en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95 y 04-IP-97).

V. De la conexión competitiva

El derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente la clase de los productos ubicados en un determinado grupo del nomenclátor. Ahora bien, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba la existencia de una relación de semejanza entre ellos. Por ello, a juicio del Tribunal, debe tenerse en cuenta la conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en disputa.

En primer lugar, el hecho de que ambos productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, puesto que probablemente se encontrarían en el mismo mercado.

En relación con este punto, cabe mencionar los principios establecidos por la doctrina (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: *"Fundamentos de Derecho de Marcas"*, Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.), cuales son los de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades; y complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, entendiéndose por tales tanto los canales de distribución como los establecimientos de venta al público.



Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”. (Sentencia dictada en el expediente N° 50-IP-2001, de fecha 31 de octubre de 2001, publicada en G.O.A.C. No. 739 de 4 de diciembre de 2001, caso “ALLEGRA”).

A propósito de los medios de comercialización o distribución de los productos, la conexión competitiva podría configurarse también por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de aquéllos. En efecto, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión será mayor, mientras 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 tomarse en cuenta la clase de consumidor y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto.

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 ...” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-94, en *Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. Criterio reiterado en los expedientes N° 4-IP-88, 4-IP-91 y 2-IP-94).

VI. De la prueba de la marca notoria

Este Tribunal ha calificado de notoria la marca que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o

usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, puesto que se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, de 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. No. 299 de 17 de octubre de 1997, “REMAVENCA”).

Cabe agregar que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia.

Ahora bien, es necesaria la prueba para determinar la notoriedad de la marca de que se trate. El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes:

“En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”. (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, de fecha 30 de agosto de 1996, publicada en G.O.A.C. No. 231 de 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).

En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima *notoria non egent probatione*. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamen-



te conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

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

CONCLUYE

1º Se reitera que el señalamiento, por parte del juez nacional, de las normas andinas cuya interpretación consulta, no obsta para que este Tribunal realice de oficio la interpretación de las que considere relevantes en la solución de la controversia sometida al conocimiento de aquél.

2º En el caso de autos, el signo pendiente de registro será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones enunciadas en los artículos 82 y 83 *eiusdem*.

3º A fin de establecer si existe riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, será necesario determinar la existencia de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos. No bastará cualquier semejanza entre dichos signos, sino que es legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado.

4º La comparación entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que están destinados los productos. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

5º En la comparación entre los productos identificados por los signos en disputa, deberá tomarse también en cuenta su ubicación en el nomenclátor, así como la conexión competitiva que exista entre ellos.

6º Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro; en el caso de ser conocida en su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.

7º La notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344. A diferencia del hecho notorio, dicha notoriedad no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

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

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO



Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

PROCESO 31-IP-2002

Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 13, 14, 21, 22, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: NEW TRANSDUCERS LIMITED. Patente: "DISPOSITIVOS ACUSTICOS ACTIVOS". Expediente interno 6426.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil dos.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Manuel S. Urueta Ayola,

VISTOS:

Que la solicitud ingresada a este Tribunal el 25 de marzo del año 2002, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite.

1. ANTECEDENTES

1.1. Partes.

Actúa como demandante la sociedad NEW TRANSDUCERS LIMITED, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

1.2. Actos demandados.

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad NEW TRANSDUCERS LIMITED, de-

manda ante la jurisdicción nacional consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 20366, de 30 de septiembre de 1999, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia decide archivar la solicitud de patente para la invención denominada "Dispositivos Acústicos Activos". Pretende, adicionalmente, la nulidad de la Resolución N° 03270, de 24 de febrero del 2000, por la cual el mismo Organismo resuelve el recurso de reposición interpuesto y confirma el archivo ordenado en la primera.

1.3. Hechos relevantes.

Al formular la consulta, la instancia requirente establece los siguientes hechos relevantes:

a) Los hechos

1. El 20 de enero de 1999, la sociedad NEW TRANSDUCERS LIMITED, a través de apoderado, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, que se le conceda patente para el invento denominado "Dispositivos Acústicos Activos", solicitud a la que le correspondió el expediente N° 99 002858.
2. Dentro de la solicitud formulada se reivindicó prioridad con base en las solicitudes de patente número GB980157.2 del 20 de enero de 1998, de Inglaterra; GB9801054.9 del 20



de enero de 1998, Inglaterra; GB9811100.8 del 23 de mayo de 1998, Inglaterra; y, GB9813293.9 del 20 de junio de 1998, Inglaterra; conforme al artículo 12 de la Decisión 344.

3. El 18 de febrero de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio, luego del estudio de forma realizado, señaló que la solicitud contenía defectos técnicos y, además, que la Sociedad solicitante debía incluir copia certificada de las prioridades reivindicadas.
4. El 5 de abril de 1999, la sociedad NEW TRANSDUCERS LIMITED presentó un memorial a la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando prórroga en caso de no poder cumplir con el requerimiento oficial al término, de acuerdo al artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
5. El 20 de abril de 1999, la misma sociedad presentó memorial anexando copias certificadas de las prioridades solicitadas, constantes en el numeral 2 de ese escrito, con sus traducciones en español. Posteriormente, el 19 de mayo, presentó un escrito con aclaraciones a las observaciones técnicas formuladas por la mencionada Dependencia.
6. El 30 de septiembre de 1999, la misma Superintendencia emitió la Resolución N° 20366, sin firma, en la cual considera que lo aportado "fue parcial toda vez que la solicitud continúa presentando defectos técnicos de forma" y decide archivar la solicitud basándose en el artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
7. La sociedad NEW TRANSDUCERS LIMITED interpone recurso de reposición contra la resolución emitida, con el objeto de que sea revocada y, en su lugar, se ordene continuar con el trámite de concesión de la patente, argumentando que la decisión adoptada no tiene fundamento jurídico y ha sido expedida violando los artículos 22 y 27 de la Decisión 344.
8. El 24 de febrero del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, resolviendo el recurso de reposición, expide la Resolución N° 03270, por la que confirma la N° 20366 y, con ello, el archivo de la solicitud.

b) Escrito de demanda

La sociedad NEW TRANSDUCERS LIMITED, con domicilio en Huntingdon, Cambridgeshire, Inglaterra, a través de apoderado, en el ejercicio de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentó demanda de nulidad contra la Resolución N° 20366, de 30 de septiembre de 1999, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la cual se ordenó, como se ha dicho, el archivo de la solicitud presentada para el registro de la patente denominada "Dispositivos Acústicos Activos".

Pide, además, la nulidad de la Resolución 03270, de 24 de febrero del 2000, en la cual, la misma Superintendencia de Industria y Comercio, resuelve el recurso de reposición interpuesto y confirma la resolución primeramente impugnada.

Fundamenta su demanda argumentando que la solicitud formulada para la concesión de la patente, se la hizo cumpliendo con los requisitos para ello establecidos; que a la solicitud "se acompañó el poder debidamente otorgado y diligenciado, los comprobantes de pago de las tasas para entonces vigentes, el capítulo descriptivo, dibujos, planos necesarios, capítulo reivindicatorio, las tarjetas para archivo por propietario y temático según los formatos, y el extracto para publicación según el formato. A la solicitud solamente le faltó acompañar las copias legalizadas de los certificados que acrediten las prioridades reivindicadas."

Considera que la Superintendencia de Industria y Comercio viola algunas de las normas de la Constitución Política de Colombia "...olvidando que uno de los fines esenciales del estado es garantizar la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución, entre ellos 'la protección a la propiedad intelectual', contradice el interés general, el derecho fundamental al debido proceso, y los principios de eficacia, economía y celeridad que debe orientar toda actuación administrativa ordenando el archivo de una solicitud sin más estudio ni decisión, argumentando razones técnicas como deficiencias formales". "Olvida la Administración en sus decisiones y, por lo mismo, viola los preceptos constitucionales antes señalados, que la totalidad de los requisitos formales señalados en la ley para proseguir el trámite fueron efectivamente subsanados antes de proferir la



resolución y decide ordenar el archivo del trámite.”

Señala que no se entiende por qué “la Administración procedió a rechazar la solicitud, si dentro del término para dar respuesta al requerimiento así se hizo, de tal forma que la solicitud si cumplía con los requisitos formales contemplados en la legislación.”

Asevera que la Superintendencia viola la Decisión 344 en sus artículos 1, 13, 14, 21, 22, 27 y 29, apoyándose en jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los procesos 6-IP-89, 34-IP-95, 6-IP-98, 21-IP-98 y 28-IP-98 y manifiesta que “no puede ser más claro LA INJUSTIFICADA TRABA QUE LA ADMINISTRACIÓN HA QUERIDO INTERPONERLE A LA SOLICITUD DE PATENTE DE MI REPRESENTADA”.

Con relación a la falsa motivación de los actos impugnados, expresa que “la llamada Falsa Motivación procede cuando los Actos Administrativos son fundados en hechos o en actos que no son verdaderos. Procede entonces la anulación de los actos administrativos aquí demandados por cuanto fueron fundamentados en hechos que no son verdaderos tales como la presencia de ‘defectos técnicos de forma’ de la solicitud por cuanto como lo hemos explicado y se explica a lo largo de este escrito, los requisitos formales de la solicitud se encuentran debidamente cumplidos y no era por tanto un motivo válido la supuesta ausencia de la adecuación técnica de tales requisitos para ordenar el abandono de la solicitud en la etapa de estudio formal de la misma”.

Finalmente, recalca que la Resolución 20366 no contiene la firma del Superintendente de Industria y Comercio, y solicita el restablecimiento del derecho a través de proseguir el trámite de la solicitud y, en consecuencia, ordenar la publicación de la misma para conocimiento de terceros.

c) Contestación a la demanda

En contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, de manera general, manifiesta que se opone a las pretensiones de la demanda pues carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen;

sostiene que con la expedición del acto administrativo acusado no se incurrió en violación alguna de las normas invocadas y, que éste se ajustó plenamente a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Expresa que “Del examen del expediente administrativo núm. 99 002858 se concluyó en forma evidente que la solicitud de patente de invención del asunto en referencia presentaba defectos de forma relacionados con los dibujos y el arte final de la solicitud, adicionalmente hay observaciones de carácter jurídico relacionadas con la prioridad invocada. En consecuencia, la decisión de archivar la solicitud de patente de invención en comentario no riñe con ninguna normatividad comunitaria ni con ordenamiento de carácter internacional sobre propiedad industrial, al contrario, el archivo de la solicitud no contraviene las disposiciones legales sobre la materia”.

Solicita de manera expresa la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal,

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

La consulta sobre interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Consejo de Estado de la República de Colombia, ha dispuesto que se solicite a este Or-



ganismo la interpretación prejudicial de los artículos 1, 13, 14, 21, 22, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo establecido por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184), vigente en la fecha de esa determinación.

No obstante que la interpretación solicitada ha sido formalizada por medio de oficio N° 0669, de 15 de marzo del año 2002, fecha en la cual se encuentra vigente ya la Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, reformativa del Estatuto de este Tribunal aprobado mediante Decisión 184 y aludido por el solicitante, el Organismo procede a atender el requerimiento formulado, únicamente por considerar que los cambios introducidos por la Decisión 500 no alteran los requisitos estatutarios exigidos por el artículo 61, los cuales en esencia se mantienen en el actual artículo 125.

Recomienda el Tribunal a este respecto, que en lo sucesivo las consultas que en esta materia le puedan ser formuladas por el Compareciente, se ajusten a lo determinado en el artículo 125 de la referida nueva Decisión.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

Los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISION 344:

DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

“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”.

DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES

(...)

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

- “a) Identificación del solicitante y del inventor;*
- “b) El título o nombre de la invención;*

“c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

“(…)

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

“e) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; y,

“f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

“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 14.- A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación:

“a) Los poderes que fueren necesarios;

“b) Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; y

“c) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.”

DEL TRAMITE DE LA SOLICITUD

“Artículo 21.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión.”

“Artículo 22.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complementé los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

“Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los ante-



cedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”.

(...)

“Artículo 27.- *“Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable”.*

“Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida. Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada.”

(...)

“Artículo 29.- *Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.”*

De acuerdo con la interpretación solicitada este Tribunal procede a considerar los siguientes aspectos:

4. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Un invento, para merecer la concesión de una patente, debe ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial, según lo dispone el artículo 1 de la Decisión 344.

5. LAS SOLICITUDES DE PATENTES: Contenido y documentos que deben ser acompañados

Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen las formalidades que deben reunir las solicitudes de patente; el primero fija los requisitos que deben satisfacer aquellas, en tanto que el segundo precisa los documentos que deben ser anexados.

El artículo 13 de la Decisión 344 dispone que las solicitudes deberán presentarse ante la oficina nacional competente y, conforme a lo determinado en los literales del artículo, se precisa que esas solicitudes deban reunir los siguientes requisitos:

- Descripción clara y completa de la invención, en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla, requisito éste relacionado con el artículo 4 de la misma Decisión, concebido para efectos de que el examinador pueda determinar si existe o no nivel inventivo;
- El título o nombre de la invención;
- Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección;
- Un resumen sobre el objeto y la finalidad de la invención; y,
- El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

Corresponde pues cumplir con todos los requisitos establecidos con el fin de posibilitar la realización del examen sobre patentabilidad en forma adecuada y poder así obtener definición precisa sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial del invento. Estos requisitos determinan el objeto, las características principales y los demás elementos constitutivos de la invención cuya patente es solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, la autoridad competente estará en aptitud de determinar si el invento es o no patentable.

Documentos que deben ser anexados a la Solicitud

El artículo 14 de la Decisión 344, al igual que el 13, priva al solicitante de discrecionalidad en la presentación de los documentos exigidos.

Los literales de esta disposición establecen los documentos que se debe acompañar a la solicitud, así: *los poderes que fueren necesarios*, los mismos que deben corresponder al objeto, a las facultades otorgadas, y a los sujetos intervinientes en los actos; se anexará, además, *copia de la primera solicitud de patente en el*



caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente y se atenderá a las exigencias que en este contexto establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros; cuestiones todas que en el caso sometido al conocimiento del juez consultante deben ser resueltas por éste.

Las consecuencias del incumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 13 pueden consistir, en que la oficina nacional competente no admita la solicitud, ni tampoco le fije fecha de presentación. En caso de no cumplirse con las exigencias del artículo 14, le corresponde a la oficina nacional competente, con motivo del examen de los requisitos formales y en acatamiento de lo previsto en el artículo 21, formularle al peticionario observaciones para que las responda en el plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación, en concordancia con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 22. Finalmente, si habiendo expirado este plazo el solicitante no da respuesta a las observaciones o, no complementa los requisitos que le hayan sido precisados, puede la Autoridad Competente considerar abandonada la solicitud.

Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen pues condiciones obligatorias, al considerar como imperativo el cumplimiento cabal de los requisitos en ellos establecidos, obligaciones que, en caso de no ser cumplidas, producen los efectos jurídicos previstos en los correspondientes artículos de la misma Decisión.

6. TRAMITE DE LA SOLICITUD: Examen de forma, observaciones, abandono de la solicitud, examen de fondo, concesión o denegación de patentes.

Examen formal de la solicitud de Patente

El artículo 21 de la Decisión 344 consagra la obligatoriedad de la realización de un examen de forma por parte de la oficina nacional competente, respecto de las solicitudes que hubieren sido admitidas a trámite, es decir, de aquellas que hayan sido analizadas previamente de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 13. Ese examen consiste, en la verificación del hecho de que la solicitud reúna todos los requisitos exigidos por el artículo y que, además, le han sido anexados los documentos requeridos por el artículo 14.

La oficina nacional competente está facultada para verificar si los documentos determinados en los artículos 13 y 14 fueron presentados junto con la solicitud. Este Tribunal ha expresado al respecto:

*"El análisis de fondo de estos documentos deberá hacerse con ocasión del examen definitivo, luego de que la solicitud haya sido publicada para que los interesados tengan la oportunidad de presentar observaciones. Si la invención no precisa con exactitud el objeto inventivo y si el memorial descriptivo tampoco distingue claramente entre lo novedoso y lo conocido, la oficina nacional competente debe solicitar que se precisen las reivindicaciones y se complete la descripción. Cuando en la descripción se haya acumulado un número excesivo de reivindicaciones, lo que puede hacer difícil determinar el verdadero alcance de la patente, se debe pedir al solicitante que determine con precisión el campo exacto de los derechos que se pretenden proteger con la patente. Con este examen lo que se busca, entre otras finalidades, es evitar que un solicitante obtenga la protección de reivindicaciones injustificadamente extensas que le permitan sacar ventajas a las que no tiene derecho"*¹

Los conceptos emitidos por el Tribunal en la oportunidad indicada, mantienen su validez, puesto que las exigencias analizadas forman también parte de la Decisión 344.

Presentación de observaciones y consideración del abandono de la solicitud

El artículo 22 establece que si del examen formal realizado por la Oficina Nacional Competente resultase que la solicitud no cumple los requisitos especificados, debe formular las observaciones correspondientes *"a fin de que el peticionario presente respuestas a las mismas o complemente los antecedentes"*, dentro del plazo de treinta días.

Este Tribunal ha expresado en este contexto, que frente a observaciones propuestas por la Autoridad Competente, puede el solicitante....

¹ **Proceso 6-IP-89**, sentencia de 30 de octubre de 1989, G.O. Nº 50, de 17 de noviembre de 1989. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



“asumir dos posiciones: bien, abstenerse de contestarlas o, por el contrario, comparecer y presentar las observaciones que estime pertinentes o complementar los antecedentes materia del reparo”.

Ha manifestado, además:

“El silencio del peticionario ocasiona que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de declaración.

“La comparecencia ante la oficina nacional competente y la consecuente presentación de observaciones o complementación de antecedentes puede producir dos situaciones jurídicas con diversas consecuencias.

“La primera..., de carácter positivo, surge cuando el solicitante satisface los reparos formulados por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reivindicaciones solicitadas serán publicados ‘por una vez en un órgano de publicación adecuado’... (art. 23 de la Decisión 344).

“segunda situación —negativa— se produce cuando el solicitante, a pesar de haber presentado observaciones o complementado los antecedentes, no satisfizo los reparos formulados. En este último caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, según el mandato contenido ... en el artículo 22 de la Decisión 344.

“Para estos efectos, la Administración debe hacerle conocer al solicitante que no satisfizo los requerimientos, y por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevos reparos. Tampoco se podrá conceder un nuevo plazo para que subsane las omisiones observadas en la solicitud o para que envíe cualquier antecedente que se hubiere omitido...”²

La falta de respuesta a las observaciones formuladas o la no complementación de los antecedentes y de los requisitos formales, lleva a que la solicitud se considere abandonada.

Concesión o denegación del título de patente

El examen definitivo de patentabilidad corresponde luego de haberse cumplido con todas las etapas de trámite establecidas; de este examen dependerá la aprobación o no de la patente solicitada.

Cabe destacar que el artículo 27 referente al “examen de fondo” y el artículo 29 al “examen definitivo” permiten que las Oficinas Nacionales Competentes puedan obtener una decisión final acertada, con base en la aplicación de la norma comunitaria de patentes, que le posibilita al examinador considerar todos los elementos de juicio posibles, como instrumentos de análisis para un mejor pronunciamiento. De no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos por terceros, el examen de fondo se torna definitivo.

Posteriormente y luego de realizado el examen, si el resultado es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan satisfecho dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos los elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad, se negará la patente de invención. En el caso de que no se constituyan los elementos requeridos como necesarios para un mejor análisis dentro del plazo de tres meses, se declarará abandonada la solicitud, sin necesidad del examen definitivo, el cual no puede darse frente a la carencia de lo establecido en el artículo 27.

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Toda invención, para ser merecedora del amparo de una patente, debe cumplir las condiciones determinadas por el artículo 1 de la Decisión 344, esto es, ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.
2. Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen formalidades para el trámite de paten-

² **Proceso 34-IP-95**, sentencia de 28 de noviembre de 1997, G.O.A.C. Nº 318, de 26 de enero de 1998. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



tes que son de obligatorio cumplimiento y, que deben ser observadas por el compareciente, para que su solicitud pueda ser admitida.

3. La Oficina Nacional Competente deberá, al recibir una solicitud, verificar si reúne todos los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Decisión 344; la ausencia de alguno de ellos, ocasionará que la solicitud sea considerada como no admitida. En el caso de que no sean acompañados los documentos exigidos por el artículo 14, la Autoridad deberá sin embargo admitir la solicitud, a reserva de proceder posteriormente, al examen regulado por los artículos 21 y 22 de la misma Decisión.
4. El examen exigido por el artículo 21 de la Decisión 344, implica un análisis de los aspectos formales, sin que recaiga por tanto sobre cuestiones de fondo.
5. Si al realizar el examen de forma, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple los requisitos exigidos por los artículos 13 y 14 de la Decisión 344, debe formular las observaciones respectivas conforme al artículo 22 de la misma Decisión, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la notificación, prorrogables por un período igual.

El silencio respecto de tales observaciones acarreará que la solicitud sea considerada abandonada. A igual conclusión conducirá el hecho de que el solicitante no proceda a complementar, cuando se le exija, los antecedentes o los requisitos formales correspondientes.
6. El artículo 27 de la Decisión 344 establece que el examen de fondo de una solicitud de patente tiene por objeto determinar si la invención es o no patentable. Cuando a juicio de la Oficina Nacional Competente, esa pretensión conlleva una posible vulneración, total o parcial, de derechos de terceros o, requiera de información adicional para el análisis de fondo, deberá exigir al solicitante la presentación de ésta.
7. En el trámite de solicitudes de patentes de invención deberá distinguirse, necesariamen-

te, el examen de fondo del examen definitivo, según lo dispuesto por el artículo 29 de la Decisión 344. Realizado este último y si fuere favorable, le corresponderá a la Oficina Nacional Competente otorgar el título respectivo. En el caso de ser parcialmente favorable, se otorgará ese título sólo para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable, se denegará la solicitud.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 6426, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal mediante copia sellada y certificada y remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO





