



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	Pág.
<b>Proceso 41-IP-2002.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: CAFE BRISAL LIMITADA. Marca: "CAFÉ BRISAL". Proceso interno N° 6887 .....	1

### PROCESO 41-IP-2002

#### Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: CAFE BRISAL LIMITADA. Marca: "CAFÉ BRISAL". Proceso interno N° 6887.

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, Quito a los doce días del mes de junio 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 Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade.

#### VISTOS

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 26 de abril del año 2002 se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y, que en consecuencia, fue admitida a trámite.

#### 1. ANTECEDENTES:

##### 1.1 Partes.

Actúa como demandante la sociedad CAFE BRISAL LIMITADA, siendo demandada la

Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado, la sociedad BAVARIA S.A.

##### 1.2 Actos demandados.

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad CAFE BRISAL LIMITADA demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 21850 de 31 de agosto del 2000, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, por la cual se declara fundada la observación presentada por la sociedad BAVARIA S.A. contra el registro de la marca CAFE BRISAL (mixta), destinada a proteger productos comprendidos en la Clase N° 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

En la resolución aludida, por otra parte, se revoca la decisión contenida en la Resolución N° 04386 de 29 de febrero del 2000, expedida por la misma Dependencia, por la cual se otorgó el registro de la denominación "CAFE BRISAL" como marca de fábrica, en favor de la demandante.



Se solicita, en consecuencia, que se declare la legalidad de las Resoluciones N° 04386 y, N° 10700, de 29 de mayo del 2000, que confirma la primera.

### 1.3 Hechos relevantes.

En la solicitud formulada, la Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos relevantes:

#### a) Los hechos

- El 30 de agosto de 1999, la sociedad CAFE BRISAL LIMITADA presentó solicitud para obtener el registro de la denominación CAFE BRISAL + GRAFICA, para distinguir productos comprendidos en la clase N° 30 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.
- A la solicitud en referencia le correspondió el expediente N° 99054648 y, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 485 del 26 de octubre de 1999, Pág. 42.
- Después de publicado el extracto de la solicitud, fueron presentadas observaciones por parte de la sociedad BAVARIA S.A., argumentando que el distintivo solicitado para registro es confundible con las marcas de su propiedad, BRISA Y BRISA + GRAFICA, las que protegen productos de las clases 9, 16, 28, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, destinadas, entre otros productos, a identificar agua.
- El 29 de febrero del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos de la República de Colombia, mediante Resolución N° 04386, rechaza las observaciones formuladas por BAVARIA S.A. y concede el registro de la marca CAFE BRISAL + GRAFICA, destinada a identificar café y sucedáneos de éste.
- El 2 de mayo del 2000, la sociedad BAVARIA S.A. interpone el recurso de reposición y en subsidio el de apelación.

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

- El 29 de mayo del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio expide la Resolución N° 10700 mediante la cual confirma la Resolución 04386.
- El 31 de agosto del 2000, la misma Superintendencia resuelve el recurso de apelación mediante Resolución N° 21850, declarando fundada la observación presentada por BAVARIA S.A. y negando, consecuentemente, el registro de marca solicitada.

#### b) Escrito de demanda

La sociedad CAFE BRISAL LIMITADA, domiciliada en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, por medio de apoderado presenta demanda de nulidad contra la mencionada Resolución N° 21850 y, por otro lado, la legalidad de las Resoluciones 04386 y 10700.

Al efecto, considera que se ha violado el artículo 81 de la Decisión 344, sosteniendo de manera general, que la marca solicitada CAFE BRISAL + GRAFICA es perceptible a los sentidos del ser humano, es suficientemente distintiva y es susceptible de ser representada gráficamente y, además, "porque es una palabra que se identifica y aprehende fácilmente".

Al presentar su demanda estima también como violado, el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, pues asevera que la entidad demandada aplicó la norma de manera indebida, expresando al respecto que "la administración se limita a aplicar de manera precipitada y con ligereza el motivo de irregistrabilidad consagrado en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344".

Afirma que la marca CAFE BRISAL + GRAFICA no es confundible con la marca BRISA ya que "la impresión en conjunto que producen los dos signos cotejados, permite afirmar que no existe ningún grado de confundibilidad entre ellos, pues la marca solicitada se encuentra directamente asociada al café, y su representación gráfica le imprime distintividad. Es exagerado e inverosímil pensar que el público consumidor al adquirir el producto CAFE BRISAL crea que está adquiriendo un producto marca BRISA, más aún cuando dicha marca no identifica productos de la clase 30 internacional"

Asevera que "es importante tener presente que la marca BRISA de la sociedad BAVARIA ha



coexistido con otras marcas de diferentes titulares que hacen uso de la expresión BRISA, sin que hasta el momento se haya presentado la confundibilidad que se ha atribuido al presente caso”.

El actor determina que la administración no aplicó la regla concerniente a que **quien aprecia el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos**; sostiene que la finalidad de los productos en conflicto es sustancialmente diferente ya que “el agua y el café no son productos que compitan entre sí, razón por la cual el riesgo de confusión entre la marca CAFE BRISAL + GRAFICA Y BRISA es inexistente”.

En apoyo de sus argumentos refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos judiciales 21-IP-96, 13-IP-97, 10-IP-98 y 31-IP-99.

### c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, por intermedio del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, contesta la demanda solicitando “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación –Superintendencia de Industria y Comercio– por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

Asegura la legalidad y validez del acto administrativo acusado, ya que guarda conformidad con las atribuciones otorgadas a la Oficina Nacional Competente en materia de Propiedad Industrial.

Sostiene que la administración “se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaría, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

Expresa que al realizar el análisis jurídico sobre irregistrabilidad de la marca solicitada y efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca CAFE BRISAL (mixta), con aquellas en las cuales la observación se apoya, “se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre éstas en los aspectos fonético y conceptual y por lo tanto,

de coexistir en el mercado conllevaría a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen.”

Manifiesta, además, que “si se aprecian las marcas CAFE BRISAL (mixta) y BRISA en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, que inducen al consumidor a error. En consecuencia, la marca solicitada ..... no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344 pues no es suficientemente distintiva”.

En sustento de sus argumentos alude jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 2-IP-95, 22-IP-96 y 14-IP-98.

### Tercero interesado

La sociedad BAVARIA S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., de la República de Colombia, en calidad de observante, da contestación a la demanda por medio de apoderada, apoyando la confirmación de la Resolución N° 21850 de 31 de agosto del 2000, mediante la cual se negó el registro de la marca CAFE BRISAL y se declaró fundada la observación presentada.

Justifica la observación presentada al registro, afirmando ser propietaria de la marca BRISA que ampara diversas clases, incluida la clase 30 internacional.

Considera que “es evidente que en este caso existe riesgo de confusión, teniendo en cuenta el conjunto de los signos CAFE BRISAL (MIXTA) y BRISA. En efecto, debido a las semejanzas entre los signos el consumidor podría pensar erróneamente que las dos marcas son el mismo signo, que ambas provienen del mismo origen o del mismo grupo empresarial, y que en consecuencia gozan de las mismas características y cualidades”.

Expresa que “es posible apreciar la confundibilidad por el análisis de dos aspectos de los signos marcarios. Estos son (i) el aspecto ortográfico y (ii) el aspecto fonético”.



Sostiene, en definitiva, que la denominación mixta que se pretende registrar no cumple los requisitos de distintividad establecidos en los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina y por lo tanto no es apta para ser inscrita como marca.

En apoyo de sus argumentos, hace referencia a jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87 y 4-IP-94.

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

#### **CONSIDERANDO:**

##### **1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL**

Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional 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 mencionado Tratado 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, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha dispuesto que se solicite a este Organismo la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo establecido por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184), acogiendo, según se dice, el instructivo denominado "Nota informativa sobre el planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Organos Judiciales Nacionales".

Este Organismo Comunitario observa, no obstante, que la interpretación solicitada ha sido formalizada por medio de oficio N° 0664 de 15 de marzo del año 2002, sin considerar que en esa fecha se encontraba ya vigente la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones

Exteriores, reformativa del Estatuto de este Organismo.

Sin embargo de la desactualización anotada, el Tribunal procede a atender lo solicitado, sólo por el hecho de considerar que los cambios introducidos en la Decisión 500, no alteran los requisitos estatutarios exigidos por el anterior artículo 61, los cuales en esencia se mantienen en el actual artículo 125.

##### **3. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

Corresponden a los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

*"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;"*

##### **4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS**

La marca se define como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales



son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

#### **a) Perceptibilidad**

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

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

#### **b) Distintividad**

El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

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

#### **c) Susceptibilidad de representación gráfica**

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.

### **5. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO**

#### **La identidad o la semejanza**

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.<sup>2</sup>

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su

<sup>2</sup> **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “**CAMPO VERDE**”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

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

**Similitud ideológica**, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, Pág. 152). En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

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

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

Todo lo expuesto se encuentra ligado con las siguientes **reglas para realizar el cotejo marcario**:

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

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

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”<sup>3</sup>.

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

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

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

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

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

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

<sup>3</sup> Pedro C. Breuer Moreno, “**Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio**”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y SS.



hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparecen en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.<sup>4</sup>

### **Conexión competitiva de productos**

Este Tribunal ha compartido el principio de que se debe tomar en consideración al momento del examen comparativo, los criterios que pueden conducir a establecer o fijar, cuándo se produce la similitud o la conexión competitiva entre los productos. En tal sentido ha dicho:

“El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias:

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

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

#### **b) Canales de comercialización**

En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se los comercializa, no dan lugar a la conexión competitiva entre aquellos bienes, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de uno con otro.

Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también relación.

#### **c) Medios de publicidad idénticos o similares**

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

#### **d) Relación o vinculación entre productos**

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

#### **e) Uso conjunto o complementario de productos**

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

<sup>4</sup> Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



#### f) Partes y accesorios

La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final.

#### g) Mismo género de los productos

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

#### h) Misma finalidad

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

#### i) Intercambiabilidad de los productos

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable".<sup>5</sup>

Adicionalmente, este Tribunal considera de gran importancia el grado de atención del consumidor, así deberá tenerse en cuenta "a quién" se atribuye la posibilidad de confusión. En este sentido, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer "quién" será el consumidor y "cuál" su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio.

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

<sup>5</sup> **Proceso 41-IP-2001**, de 10 octubre del 2001, marca "MATERNA". Ver también: **Proceso 08-IP-95**, de 30 de agosto de 1996, marca "LISTER", G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996; **Proceso 5-IP-2002**, de 20 de febrero del 2002, marca "BAZZER". **JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

### CONCLUYE:

1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
2. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.
3. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.
4. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre ellas y los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

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° 6887, 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 Consejo, 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





