



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 11-IP-2002.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito de la República del Ecuador. Actora: COTY GMBH, caso: marca RIMMEL. (Proceso Interno N° 5825-205-99)	1
Proceso 21-IP-2002.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 96 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. Expediente Interno N° 6238. Actor: MULTIREVISTAS EDITORES S.A. Marca: "LUNA"	6
Proceso 20-IP-2002.-	Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales a), d) y e), y 102 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; e interpretación de oficio del artículo 84 <i>eiusdem</i> . Parte actora: sociedad SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA. S.A. CASA LUKER S.A. Marca: "SOLYSOL"	15
Proceso 34-IP-2002.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de oficio el artículo 83 literal a) por tener relación con la materia. Solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Segunda Sala, Distrito de Quito. Expediente Interno N° 6029-99-LYM. Actor: INDUSTRIAS ALEN S.A. de C.V. Marca: "ALES"	24
Proceso 45-IP-2002.-	Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: LIBARDO RIVERA. Marca: "BAZZER SPRINGS". Proceso interno N° 6672	31

PROCESO 11-IP-2002

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito de la República del Ecuador. Actora: COTY GMBH, caso: marca RIMMEL. (Proceso Interno N° 5825-205-99)

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los doce días del mes de junio del dos mil dos.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial remitida por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito de la República del Ecuador, a través de su Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán, en que solicita



la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la referida solicitud cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto expedido el de seis de marzo del presente año.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

La sociedad actora es la compañía COTY GMBH, la que interviene mediante apoderado.

Los demandados son el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), el Procurador General del Estado y el Director Nacional de Propiedad Industrial.

2. De los hechos

El 07 de julio de 1997, la compañía COTY GMBH mediante apoderado, solicitó el registro de la marca "RIMMEL", destinada a proteger productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. (Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos).

La Gaceta de Propiedad Industrial N° 390 correspondiente al mes de julio de 1997, publicó la solicitud de registro de la indicada marca, luego de lo cual, el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, a través de la Resolución 027978 de 23 de noviembre de 1998, denegó el registro de la marca. La sociedad COTY GmbH, a través de apoderado, presenta recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la indicada resolución.

3. De los argumentos de la demanda

La sociedad actora pretende se declare la nulidad de la Resolución N° 027978 de 23 de noviembre de 1998, en mérito a los fundamentos de hecho y de derecho siguientes:

El Director Nacional de Propiedad Industrial tomó los literales d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344 *"de modo relativo, sin ningún análisis de fondo en su examen de registrabilidad. En efecto, el legislador estableció este examen previo con el objeto precisamente de no lesionar los derechos ni del legítimo propietario de la marca, ni de quienes libre y honestamente compiten con él, ni por supuesto, del público consumidor"*. También argumenta que la negativa del registro *"causaría como efecto directo e inmediato un gravamen irreparable a mi mandante, por cuanto se vería impedido de comercializar sus productos de su famosa marca RIMMEL en nuestro país, beneficiando a la competencia de modo directo, ya que ellos intentarían ocupar el espacio de comercialización que dejaría mi mandante con esta ilegal resolución; es objetivo y evidente que COTY GmbH. tiene su bien ganado prestigio en el mercado para productos de maquillaje y desde hace décadas en casi todos los países del mundo su marca es signo de prestigio y calidad; adicionalmente, con esta ilegítima e ilegal decisión el Director daría lugar a que productos de dudosa procedencia, de hecho se amparen en la marca de mi mandante al consagrarla la propia autoridad como un término genérico para maquillaje femenino"*.

Finalmente señala que *"...el mismo Director considera que es una marca con altísimo renombre a nivel mundial"*, por lo que la no concesión del registro *"...reflejaría una pobre concepción de lo que es en realidad el Derecho marcario, donde se estaría confundiendo altísimo renombre con término genérico"*.

4. De la contestación a la demanda

4.1 Por el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI)

El Presidente del IEPI contesta la demanda interpuesta en contra de la Resolución 027978 de 23 de noviembre de 1998, indicando que ésta se encuentra sustentada en debida forma y de acuerdo a los principios generales que rigen la propiedad industrial, *"pues la denominación solicitada constituye un término genérico y descriptivo, por consiguiente no cumple con el requisito de distintividad exigidos en el artículo 81 de la Decisión 344 y se encuentra incurso dentro de las*



prohibiciones absolutas del artículo 82, literales d) y e)". Y, posteriormente señala que *"el acto administrativo impugnado guarda conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Decisión 344, por lo tanto es válido y legal"*.

4.2 Por el Procurador General del Estado

El Director Nacional de Patrocinio del Estado Encargado, en calidad de delegado del Procurador General del Estado, contestó la demanda señalando que *"... De conformidad con los artículos 346 y 349 de la ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro oficial N° 320 del 19 de mayo de 1998, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio y autonomía; cuyo representante legal es su Presidente; por lo tanto corresponde a dicho personero, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada"*.

4.3 Por el Director Nacional de Propiedad Industrial

El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda negando los fundamentos de hecho y de derecho de la misma. Y sosteniendo que se ratifica en la resolución materia de impugnación *"pues está sustentada en debida forma y de acuerdo a los principios generales que rigen la propiedad industrial, pues la denominación solicitada constituye un término genérico y descriptivo, por consiguiente no cumple con el requisito de distintividad exigidos en el artículo 81 de la Decisión 344 y se encuentra incurso dentro de las prohibiciones absolutas del artículo 82, literales d) y e)"*.

Con vista de lo cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos,

CONSIDERANDO:

Que 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 también con competencia para actuar

como juez comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación de este Tribunal.

DECISIÓN 344

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

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

"Artículo 82.- *No podrán registrarse como marcas los signos que:*

(...)

d) *Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;*

e) *Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate"*.

(...)

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

I. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRADO COMO MARCA

El concepto de marca ha sido reiteradamente tratado por este Tribunal en varias sentencias, así se ha establecido que *"marca es todo signo visible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios*



idénticos o similares de otra". (ver entre otros: Proceso 6-IP-2001, marca: AZETAVIR, G.O.A.C. N° 663 de 30 de abril de 2001).

Este Órgano Jurisdiccional también ha pronunciado que: "El ordenamiento normativo en tema marcario busca establecer un sistema de libre competencia, que sea justo y equilibrado, y paralelamente ofrecer protección en los intereses del titular de una marca con respecto de los demás productos o bienes; como también procura el acceso, libre de confusión, de los consumidores, cuya orientación sea la marca registrada, asegurando por ende, procedencia y calidad". (Proceso 31-IP-2001, marca: PRES-CAFÉ, G.O.A.C. N° 686 de 10 de julio de 2001).

Este Tribunal Comunitario así mismo ha considerado a la marca como un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo intangible, que requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

El artículo 81 de la Decisión 344 contempla tres requisitos básicos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, estos son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

El Tribunal al interpretar el mencionado artículo 81 ha reiterado enfáticamente la trascendencia del cumplimiento de los tres requisitos mencionados, como paso previo al registro de una marca, es decir que necesariamente un signo para ser registrado como marca debe cumplir a cabalidad con tales requisitos, además de no estar incurrido en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. (Ver entre otros: Proceso 8-IP-2001, marca: DOMÉSTICO, G.O.A.C. N° 673 de 29 de mayo de 2001; Proceso 17-IP-2001, marca: HARINA GALLO DE ORO, G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001).

Respecto a las características mencionadas se ha dicho que: "La principal función de una marca, como tantas veces lo ha manifestado el Tribunal, es la distintividad pues la marca es el signo que sirve para identificar determinados productos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil. De ahí que la importancia del mismo encuentre su fundamento en dos efectos que se complementan: por un lado

la protección al empresario para que terceras personas no se aprovechen de la fama y del prestigio de su marca a través de la semejanza con la misma, semejanza que pueda llevar al público consumidor a deducir que los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial protegiéndolo del error en la adquisición de un producto en lugar de otro; y, por otra parte, la protección al público consumidor, para evitar que por error se le asigne al producto o servicio cualidades que no posee.

La perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica son características de la marca, pero cumplen funciones complementarias de la distintividad señalada: la perceptibilidad tiene que ver con la obligatoriedad de que un signo pueda ser captado por los sentidos; y por susceptible de representación gráfica, se entiende la descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados". (Proceso 25-IP-98, marca: PINTUBLER, G.O.A.C. N° 428 de 16 de abril de 1999).

II. IRREGISTRABILIDAD DE DENOMINACIONES O SIGNOS GENÉRICOS

El literal d) del artículo 82, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos, está refiriéndose, entre otros, a los signos que indiquen la calidad, la especie, la cantidad, o comprendan características usuales del producto o servicio que distinguen.

La doctrina y la legislación comparada, son unánimes en rechazar la registrabilidad de los signos genéricos, y en este sentido el régimen común sobre propiedad industrial andino no es ajeno a tal postura. Dicha posición doctrinaria y legislativa tiene como asidero lógico, el hecho de que ningún empresario pueda apropiarse exclusiva y excluyentemente del signo con el que usualmente se identifica a un producto o un servicio determinado

El signo genérico es el que designa en forma usual y común un producto o servicio determinado (p.e.: computadora cuando designa computadora, y bicicleta cuando designa bicicleta). Si se registra como marca, signos que se refieren al producto mismo, se estaría denominando



tal producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, marginando injustamente a otros agentes económicos de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos.

Como bien afirma Miguel Antonio Caro "...la denominación genérica siendo común a muchos no pertenece a nadie". (Citado por Pachón Manuel, en *Manual de Propiedad Industrial*, Editorial Temis, pp. 101 y 102).

Este Tribunal ha sentenciado que: "*Si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca. Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca*". (Proceso 07-IP-2001, marca: LASES, G.O.A.C N° 661 de 11 de abril de 2001).

Marco Matías Alemán señala que un término es genérico desde el punto de vista del Derecho Marcario "cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. En tales casos, conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto o servicio". (Matías Alemán Marco, *Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos o Servicios*, Editorial Top Management International, p. 83).

Este Tribunal Comunitario ha sostenido también, cuando interpretó normas homólogas de la derogada Decisión 85, que: "*La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor -sujeto final de la protección del registro marcario- es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad. Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos*". (Ver: Procesos 2-IP-89 y 12-IP-95, G.O.A.C. N° 199 de 26 de enero de 1996).

La marca tiene por finalidad básica, distinguir o diferenciar unos productos o servicios de otros.

Para poder percibir el carácter general de un signo, es necesario examinar la relación directa que tiene con el producto o servicio, y no solo analizarlo aisladamente. Un vocablo puede ser calificado como genérico y por lo tanto irregistrable en relación con determinada clase de bienes o servicios, pero puede ser registrable frente a otros bienes o servicios, con los cuales no tenga tal relación de genericidad.

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS COMUNES O USUALES

El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 estatuye que no podrá registrarse como marca un signo que sea una denominación común o usual del producto o servicio en lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se quiera registrar.

El profesor Jorge Otamendi en relación con los signos usuales o comunes señala que estos son: "*las designaciones que usualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos le atribuyen pero sí en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos, cuando se trata de términos técnicos*". (Otamendi Jorge, *Derecho de Marcas*, Editorial Abeledo Perrot, p. 68).

Marco Matías Alemán sostiene que: "*Se le conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados*". (Matías Alemán Marco, *Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios*, op. cit., p.84).

La vulgarización de la marca, causa en su titular o propietario, la pérdida de los derechos sobre ese signo cuya distintividad se ha extinguido. En el mercado existen varias marcas que el uso ha vulgarizado, a manera de ejemplo se pueden citar la Vaselina y la Aspirina.

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

CONCLUYE:



Primero: La marca como signo capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona, de los de otra, debe cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a efecto de su registrabilidad; y deberá cumplir además con no estar comprendida en ninguna de la causales de irregistrabilidad estatuidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: Se considera genérico un signo, cuando se refiere precisamente a la cualidad o característica que usualmente aplicamos para designar al nombre del producto o servicio que se pretende distinguir. Es irregistrable el signo que comprenda o signifique el género, las cualidades o la distinción esencial o primordial de un producto o servicio. Sí podrá ser objeto de registro como marca, el signo que aunque genérico para una cierta clase de productos o servicios, no lo es en relación con otros, con lo cual configuraría como expresión de fantasía.

Tercero: Los signos usuales o comunes de los productos o servicios que circulan en el mercado, tampoco pueden ser registrables por ser de uso público.

Cuarto: La vulgarización de la marca podría conllevar la extinción de la calidad distintiva de la misma.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal de Justicia, el Juez

Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efecto de 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 Troconís 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 No. 21-IP-2002

**Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 96 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. Expediente Interno N° 6238.
Actor: MULTIREVISTAS EDITORES S.A. Marca: "LUNA".**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los doce días del mes de junio del año dos mil dos, se pronuncia sobre la solicitud de Interpretación Prejudicial

formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Manuel Urueta Ayola.

**VISTOS:**

La solicitud de interpretación prejudicial antes referida, la cual se ajusta a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal;

El auto del diez de abril de 2002, de este Tribunal, por el que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

1. ANTECEDENTES

Son hechos relevantes, para la interpretación, los siguientes:

1.1 Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación

Comparece como demandante la sociedad MULTI-REVISTAS EDITORES S.A., pretendiendo se declare la nulidad de los actos administrativos en los cuales se niega el registro de la marca "LUNA" para distinguir "revistas, publicaciones, publicaciones periódicas y todo tipo de material impreso, papelería, material de instrucción o de enseñanza", como productos de la Clase Internacional No. 16¹; entre estos nulidad de las Resoluciones N° 9.686, de 31 de mayo de 1999, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca "LUNA"(Nominativa); No. 19.660 del 23 de septiembre de 1999, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la resolución en ella contenida; y, la No. 26.187 del 30 de noviembre de 1999, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual resuelve el recurso de apelación y confirma la Resolución No. 9.686

La demanda de nulidad que interpone MULTI-REVISTAS EDITORES S.A., contra las Resoluciones citadas, persigue la anulación de dichos

actos que negaron el registro a la marca "LUNA", puesto que el actor sostiene que su marca cumple con los requisitos de registrabilidad del artículo 81 de la Decisión 344, y que la misma es suficientemente distintiva además, de hallarse ya registrada para distinguir servicios de una clase estrechamente relacionada, como es la clase internacional No. 35.

Expresa la actora que no existe confundibilidad entre las marcas "LUNA" (nominativa) y "LUNA NUEVA LTDA" (mixta), por lo que la supuesta falta de distintividad no existe si se compara las marcas en sus aspectos visual, fonético e ideológico. Estas deben estudiarse en su integridad, encontrando de esta manera elementos que las hacen perfectamente diferenciables entre sí, consecuentemente la observación que se estima, sobre el riesgo de confundibilidad, es violatoria de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344.

Considera la actora que no existe similitud gráfica o visual, tampoco en el aspecto fonético ni en el ideológico, puesto que si se comparan, la similitud a que se hace referencia en las resoluciones que se pide su anulación, pierde cualquier relevancia al ser incapaz de inducir al público a error.

La Superintendencia de Industria y Comercio rechaza las pretensiones manifestando que carecen de apoyo jurídico y de sustento de derecho para que prosperen. Expresa que no son nulas dichas resoluciones puesto que se ajustan a lo establecido en las disposiciones legales sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante.

La Oficina competente colombiana considera que la marca a la cual se le efectuó el examen de registrabilidad con la ya registrada, es semejante en el aspecto conceptual, "existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos crearían que el producto tendría el mismo origen."

Concluye la Superintendencia de Industria y Comercio manifestando que la marca "LUNA" es irregistrable conforme a lo dispuesto por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que no es suficientemente distintiva y se configura la semejanza entre esta marca y la registrada.

¹ A saber: "Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés."



2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de acuerdo con lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal interpretará las normas que han sido expresamente requeridas por el juez consultante, estas son, los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión, las mismas que se transcriben seguidamente:

DECISION 344

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

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

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

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

“**Artículo 96.-** Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.”

4. CONSIDERACIONES:

Para cumplir con la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a destacar como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno, los fundamentos y razonamientos relacionados con la marca y su definición, requisitos esenciales para su registrabilidad, causales de irregistrabilidad: signos semejantes o idénticos, marcas denominativas y mixtas, confundibilidad y reglas para evitarla. Observaciones y examen de registrabilidad.

4.1. Definición de marca y requisitos de registrabilidad

La marca se define como un bien inmaterial cuya finalidad es la de diferenciar o distinguir los productos o servicios de los otros idénticos o similares.

El artículo 81 define a la marca como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra.

Para Marco Matías Alemán las marcas “consisten en signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales buscan su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”²

La marca busca una doble protección, tanto para el consumidor en su elección a la hora de adquirir algún producto o servicios de la gama de los que se encuentran en el mercado puesto que garantiza al consumidor el origen empresarial y una serie de características que lo hacen particular; como para el empresario titular de la marca, pues protege el esfuerzo, prestigio, reputación y calidad que determinan a sus bienes de los restantes que están en el mercado, correlativo a esta protección individual que cada titular tiene con respecto a su marca, se encuentra la garantía de asegurar una competencia leal entre comerciantes o empresarios.

La definición de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 se refiere a los requisitos

² Cita obtenida de su libro “MARCAS. Normativa Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo De Cartagena”. Pág. 73. Primera Edición Imagen Control – Bogotá.



que debe reunir para poder registrarse, los cuales se analizan a continuación:

La distintividad de la marca hace referencia a su función esencial, al permitir que los productos o servicios de una persona o empresa puedan ser reconocidos y diferenciados de los de otros. Esta fuerza distintiva del signo es la que evita que los productos o servicios se confundan con los de otros.

“Lo distintivo es lo que hace que una persona, cosa u objeto, por sus características subjetivas u objetivas o por rasgos, naturaleza, funciones o condiciones interiores o exteriores sea distinta a la otra. Y lo distintivo, por lo tanto, conduce a diferenciar a dos personas y objetos.”³

Esta función principal radica en individualizar los bienes, puesto que si la marca busca conferir un derecho exclusivo a su titular y si le falta esta particular función, la protección carecería de fundamento si el bien a que se refiere se confunde con los productos o servicios de otros.

“La distintividad permite señalar o identificar y particularizar una marca o signo del contorno de signos que conforman un mercado determinado.”⁴

La perceptibilidad implica la recepción sensible o externa de los signos para que puedan ser captados por uno de los sentidos.

La creación imaginativa del signo debe forzosamente traducirse o concretarse en algo perceptible o material ya sea por medio de palabras, figuras, colores, etc., para que pueda ser considerado por el consumidor.

La forma que se utiliza más generalmente es el sentido de la vista, pues es este el que puede evidenciar los elementos y cualidades que se quiere mostrar con el signo a registrarse.

En el Proceso No. 22-IP-96, este Tribunal se ha manifestado de esta característica:

³ Proceso No. 27-IP-95; marca: “EXCLUSIVA”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 257 de fecha 14 de abril de 1997

⁴ Proceso No. 61-IP-2001; marca: “FRUGOS”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 729 de fecha 25 de noviembre de 2001.

“El nombrado profesor Otero Lastres al referirse al requisito de la “perceptibilidad” indica que “va implícito en la propia confección de la marca como bien inmaterial, ya que, según hemos dicho es necesario un soporte material en el que ha de plasmarse la identidad inmaterial en que consiste el signo y se desprende también del requisito de la aptitud diferenciadora, ya que difícilmente se puede concebir un signo que tenga aptitud diferenciadora y que no sea perceptible.

(...)

“Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos.

“La marca es un bien inmaterial e intangible que se origina en la creación o en la imaginación del individuo que mediante el proceso de elaboración se traduce en algo perceptible por uno de los sentidos, para que de este modo adquiera una representación exterior que pueda ser vista, escuchada o diferenciada por el consumidor.”⁵

La susceptibilidad de representación gráfica del signo que es la descripción material por medio de elementos gráficos, lo que implica que para efectos registrales, el signo que se pretende registrar pueda ser objeto de una concepción material para poder formarse una idea de él.

“Tiene que ver con la necesidad de que la marca pueda ser dada a conocer tanto al momento de introducirse la solicitud de registro, como para los fines de su publicación.

“Al respecto ha señalado Marco Matías ALEMAN: La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados. (“MARCAS”, Top Management. Bogotá. Pág. 77).”⁶

⁵ Proceso No. 22-IP-96; marca: “EXPOMUJER”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 265, de fecha 16 de mayo de 1997.

⁶ Proceso No. 56-IP-2000; marca: “EFFER”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 602, de fecha 21 de septiembre de 2000.



En conclusión si un signo no reúne los requisitos que señala el artículo 81 de la Decisión 344 no se considerará capaz de ser registrado. Sin embargo, es necesario que no incurra en las causales de irregistrabilidad que indican los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

4.2. Causales de irregistrabilidad: signos semejantes o idénticos

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 se refieren a los signos que no cumplen su función esencial para ser registrados como marcas, es decir, a los signos que de una u otra manera no son registrables.

El artículo 83 de la Decisión 344 señala cuáles signos no son registrables, y básicamente se refieren a la protección de los derechos legítimos de terceros.

Para el análisis del caso, el artículo 83 literal a), indica que el examen que realice la oficina nacional competente debe confirmar que el signo solicitado para el registro no sea idéntico o semejante a otro registrado o anteriormente solicitado de forma que pueda inducir a error al público consumidor, puesto que entonces se imposibilitaría su registro.

“Esta disposición tiene como fin proteger al consumidor, ante la presencia de dos signos que siendo idénticos o semejantes, amparen los mismos productos o servicios y que dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirle a confusión o error, al creer el consumidor que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o que el producto con la marca similar también deviene del mismo origen o fuente empresarial. El error en el producto mismo y el error de origen empresarial -no geográfico- del producto, es el que trata de evitar esta norma.”⁷

Si en el mercado existieran dos o más signos parecidos o idénticos se perdería una de las funciones del derecho marcario, pues el consumidor creería que está adquiriendo un producto del mismo origen, no pudiendo distinguirlo por lo que caería en error al momento de adquirirlo, por lo tanto, carecería de protección.

⁷ Proceso No. 25-IP-96; marca: “INCA FRUEHAUF” (mixta). Publicada en la Gaceta Oficial No. 308 de fecha 28 de noviembre de 1997.

Cuando existen marcas semejantes o idénticas, como ya se mencionó, el signo carece de distintividad y lleva a que el consumidor caiga en lo que se llama “riesgo de confusión” o “confundibilidad”, tema que se analiza bajo el siguiente punto.

Este Tribunal ha dicho:

“La inexistencia dentro de un signo marcario de esa “capacidad distintiva”, convertiría a la marca en un elemento innecesario dentro del mercado, pues, si el consumidor no puede diferenciar a través de la marca, un servicio o un bien de otro u otros, se llegaría a tal confundibilidad de marcas frente a productos y servicios, que, a más de crear un caos jurídico y económico, llevaría al consumidor a un real “estado de incertidumbre” derivado de la “similitud confusionista” o del “riesgo de confusión”.⁸

4.3. Confundibilidad y reglas para el cotejo marcario

La prohibición de registrar signos confundibles se fundamenta en razón de la función distintiva que debe cumplir todo signo.

La confusión es tomar una cosa creyendo que es otra. La confusión induce al público consumidor a elegir un producto o servicio no deseado.

“La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”.⁹

La confundibilidad de una marca respecto a otra entraña varios aspectos de relativa importancia y de consecuencias negativas, por una parte, se encuentra el empresario, puesto que a su nombre el consumidor está erróneamente adquiriendo un bien, cuando por esta misma confu-

⁸ Proceso No. 04-IP-94; marca: “EDEN FOR MAN”. Publicada en la Gaceta Oficial No. 189 de fecha 15 de septiembre de 1995.

⁹ Proceso No. 2-IP-94; marca: “NOEL”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 160 de fecha 21 de julio de 1994.



sión el provecho lo lleva otra marca similar o semejante que se encuentra junto con la suya, y por otra parte, está el consumidor, que adquiere un bien en vez del que inicialmente quería comprar, porque no existe la suficiente distintividad entre los diversos productos o servicios.

Para determinar, una posible confusión entre dos o más signos, se procederá a exponer algunos criterios y reglas de la doctrina y de este Tribunal para que el Juez consultante tenga los elementos suficientes para realizar el confrontamiento o análisis de estos signos.

En primer lugar, como se ha establecido en numerosas sentencias, entre las reglas a seguir para analizar si la similitud o identidad de los signos lleva a confusión, tenemos:

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

El consumidor aprecia la marca de manera global, no observa las marcas y las va descomponiendo en partes, por lo que el Juez al aplicar esta regla debe analizar la totalidad de los elementos integrantes y no por partes aisladas.

“Este criterio se contrapone, en primer lugar a la posibilidad de descomponer las marcas cuestionadas, y, en segundo lugar, el procedimiento matemático de contabilizar sílabas o letras para establecer la similitud. En efecto lo importante es tener una visión de conjunto de todos los elementos integrantes de la marca, con el objeto de no destruir su unidad fonético auditiva ni gráfico-visual; por ello es importante poner atención preferente a los elementos caracterizadores de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe el consumidor ante el nombre que funciona como marca.”¹⁰

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

Cuando se realice el cotejo deberá analizarse en forma individualizada y no de manera simultánea, puesto que de esta manera se puede observar la impresión dejada por una de las marcas en relación a la otra.

¹⁰ Proceso No. 25-IP-98; marca: “PINTUBLER”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 428 de fecha 16 de abril de 1999

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

Esta regla está estrechamente relacionada con el grado de atención que puede tener el consumidor al adquirir un bien y deberá tomarse en consideración la naturaleza del producto, puesto que el juzgador está protegiendo al consumidor y al titular de la marca ante un posible riesgo de confusión.

Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

Finalmente la cuarta regla tiene relación con el elemento distintivo de la marca, puesto que las semejanzas son las que hacen perder la función esencial que deben tener las marcas.

En segundo lugar el juez deberá constatar si la confusión se produce en el campo visual, auditivo e ideológico:

Confusión visual, gráfica u ortográfica: resulta de la similitud o identidad de como se percibe la marca, ya sea por dibujos, palabras, etiquetas, etc.

“La similitud ortográfica, que también daría lugar a la confusión, se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de las vocales, su longitud, sílabas, raíces, o terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable y notoria”.¹¹

Confusión auditiva: es causada cuando se produce una fonética igual en la pronunciación de las palabras, aunque la ortografía sea diferente.

“Se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud puede depender de la identidad en la sílaba tónica, coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.”¹²

¹¹ Proceso No. 20-IP-95; marca: “MONO”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 236 de fecha 26 de noviembre de 1996.

¹² Proceso No. 35-IP-98; marca: “GLEN SIMON” Publicado en la Gaceta Oficial No. 422 de fecha 30 de marzo de 1999.



Confusión ideológica que se produce cuando el contenido conceptual o ideológico es el mismo, ya que se evoca un concepto similar.

“La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la vocación que ellas produzcan por medio del signo, 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...”¹³

En tercer lugar deberá tomar en consideración las reglas sobre la conexión competitiva, entre las cuales sólo se referirá a las pertinentes del caso en análisis:

A) Conexión competitiva en relación con la finalidad de los productos.-

Para establecer cuando se da similitud o conexión competitiva entre los productos es necesario determinar la aplicación o finalidad de los que están en conflicto, así si los productos se destinan a finalidades afines, probablemente confundirán a quienes elijan estos productos. Existen dos criterios para determinar si hay conexión competitiva o no, y estos son: el principio de Intercambiabilidad y el de complementariedad; el primero se refiere a si los consumidores consideran los productos sustituibles unos por otros; y el segundo se refiere a que los productos puedan utilizarse conjuntamente, es decir, que la adquisición y uso del uno implique el uso de otro.

B) Conexión competitiva en relación con los canales de comercialización.-

Esta relacionado con los canales de distribución y los establecimientos de venta al público. Así, existe conexión competitiva en los productos vendidos en establecimientos donde los signos similares o idénticos pueden ser confundidos con otros productos.

“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) presumiblemen-

te 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”¹⁴

Y finalmente deberá tomar en consideración el grado de atención del público consumidor, puesto que a él va dirigida la producción de bienes, él es el que va a distinguir, seleccionar y adquirir el producto. Siendo importante que se distinga si se trata de bienes de consumo masivo o selectivo.

Es el consumidor el que caerá en riesgo de confusión entre dos marcas idénticas o semejantes, y junto con el titular de la marca son los que se expondrán a los efectos negativos por la carencia de identificación de los bienes que una marca debe proteger frente a los de otra.

A este respecto, se ha expresado que:

“El Tribunal se permite precisar que -de acuerdo con la doctrina predominante- 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...”¹⁵

4.4. Marcas denominativas y mixtas

La doctrina y este Tribunal han reconocido algunas clases de marcas como las denominativas, graficas y mixtas, dependiendo de la configuración del signo.

La marca denominativa, nominal o verbal, es la que utiliza un signo fonético, formado por varias letras, que integran un conjunto pronunciable. Estas marcas denominativas, al pronunciarse, pueden tener o no significado conceptual, así tenemos a las marcas sugestivas y a las arbitrarias.

La marca gráfica es la que está compuesta de elementos visuales, cuya materialización está

¹³ Proceso No. 21-IP-95; marca: “AFLOX”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 273 de fecha 19 de noviembre de 1996.

¹⁴ Proceso No. 08-IP-95; marca: “LISTER”. Publicada en la Gaceta Oficial No. 231 de fecha 17 de octubre de 1996.

¹⁵ Proceso No. 09-IP-94; marca: “DIDA”, Publicado en la Gaceta Oficial No. 180 de fecha 10 de mayo de 1995.



formada por figuras, imágenes y todo tipo de representaciones gráficas.

La marca mixta está compuesta por un elemento denominativo y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Esta presenta una composición más compleja porque está constituida por palabras y figuras.

“Las marcas mixtas constituyen una combinación de elementos verbales y gráficos, que percibidas en conjunto refuerzan o asocian una idea en el consumidor y diferencia a las demás marcas que conviven en el mercado.”¹⁶

Para el caso en estudio, entre las marcas denominativas y las mixtas, lo importante es reconocer la dimensión de cada una de estas y la comparación que se hace de ambas. Así, el juez verificará el elemento más predominante, y llegara a la conclusión respecto de cuál de las marcas producen confundibilidad o si al contrario existe suficiente distintividad en cada una.

El Tribunal ha expresado:

“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.”¹⁷

El Tribunal, en otra sentencia, se ha manifestado acerca de la comparación que puede darse entre la marca mixta y la denominativa:

“Realizada la comparación entre marcas denominativa y mixta, se concluye que si predomina la denominación o la expresión verbal,

debe procederse al cotejo de signos aplicando las reglas para este propósito enunciadas; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión.”¹⁸

Es al juez consultante al que le corresponde analizar si entre las marcas en conflicto el elemento que predomina es el denominativo o el gráfico, en caso que determine que el elemento gráfico es más imperante y distintivo, determinará si evoca más que el elemento denominativo.

4.5. Observaciones y examen de registrabilidad

El artículo 96 de la Decisión 344 cuya interpretación se ha solicitado involucra varios aspectos respecto de la posibilidad de presentar observaciones al registro de una marca, de la concesión o negación de la misma y finalmente de la motivación que debe contener las resoluciones.

Establece el artículo en cuestión, que vencido el plazo para presentar observaciones la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad. Este examen estima evaluar el signo según los requisitos establecidos en el artículo 81 y frente a las causales de irregistrabilidad comprendidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Finalmente, luego del examen de fondo deberá comunicarle al interesado el resultado del mismo mediante resolución debidamente motivada. Esta motivación se refiere a las condiciones o supuestos de hecho y de derecho que hayan servido de fundamento para la expedición del acto.

La finalidad del acto, por medio del cual se niega o se acepta la inscripción de una marca, es la de ofrecer a las partes la oportunidad de conocer sobre la labor de la administración en el estudio y análisis que ha realizado sobre su solicitud de registro y, en caso de no estar de acuerdo, defender sus derechos.

“La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano

¹⁶ Proceso No. 14-IP-2002; marca: “MISS QUINDIO”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 787 de fecha 26 de abril de 2002.

¹⁷ Proceso No. 26-IP-98; marca “C.A.S.A” (mixta). Publicado en la Gaceta Oficial No. 410 de fecha 24 de febrero de 1999.

¹⁸ Proceso No. 66-IP-2001; marca: “COKORIN”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 730 del 16 de noviembre de 2001.



emite a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyendo su causa y su razón de ser. La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impremitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación..."¹⁹

Con base en lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. La marca es un signo capaz de distinguir productos o servicios de una persona de los de otras que se encuentran en el mercado. Un signo deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 y no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión citada.
2. El artículo 83, literal a), se refiere a la causal de irregistrabilidad de los signos que son semejantes o idénticos a otros registrados o solicitados para su registro para los mismos bienes o servicios; o respecto de los cuales el uso de la marca induce a confundirse con otras, por lo que carecería de su función distintiva.
3. El riesgo de confusión deberá ser evitado, por lo cual, el juez examinador deberá realizar el análisis bajo las reglas y criterios vertidos en esta sentencia.

¹⁹ Proceso No. 29-IP-96; marca: "RENTAR (nominativa). Publicado en la Gaceta Oficial No. 394 de fecha 15 de diciembre de 1998.

4. La marca denominativa está formada por letras que se hacen pronunciables que tienen significado o no; en cambio la marca mixta está formada por la combinación de elementos gráficos y elementos denominativos. El juez, en la comparación de estas marcas, deberá determinar si existe un elemento que cause mayor impresión en el consumidor, pudiéndole causar confusión en su adquisición, para lo cual deberá analizar bajo las reglas expuestas en el acápite pertinente de esta sentencia.

5. Luego del término para presentar observaciones, se realiza el examen de registrabilidad, que debe ser un estudio y análisis a fondo del signo a registrarse tomando en consideración los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, cuyo resultado se comunicará al interesado mediante resolución debidamente motivada, es decir, explicando las razones que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 6238, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal consultante deberá además dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, luego de dictada la sentencia dentro del proceso interno citado.

Notifíquese al mencionado Consejo consultante, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma 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

EXPEDIENTE Nº 20-IP-2002

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales a, d y e, y 102 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; e interpretación de oficio del artículo 84 *eiusdem*. Parte actora: sociedad SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA. S.A. CASA LUKER S.A. Marca: "SOLYSOL".

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

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales a, d y e, y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 28 de febrero de 2001, y

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

a) Hechos

El solicitante afirma que: "El 12 de junio de 1997, Grasas Vegetales S.A., por medio de apoderado, solicitó el registro de la marca SOLYSOL para distinguir 'carne, pescado, aves y caza; extracto de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, salsas para ensaladas, conservas' productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza"; que, posteriormente, la sociedad "Sucesores de

José Jesús Restrepo & Cía. S.A., Casa Luker S.A., presentó observaciones al registro de la marca, con base en el registro vigente de la marca SOL en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza" (a saber: "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; vinagres, salsas [condimentos]; especias, hielo"); y que la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la Resolución 11527, de 30 de junio de 1998, "declaró infundada la demanda de observaciones presentada por Sucesores de José Jesús Restrepo & Cía. S.A. y concedió el registro de la marca SOLYSOL, Clase 29 ... Contra dicha resolución la actora interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, que fueron resueltos mediante las Resoluciones 08742 de 18 de mayo de 1999 y 13503 de 15 de julio de 1999, confirmándola en todas sus partes".

b) Demanda

Según el solicitante, la parte actora pide que se declare la nulidad de las Resoluciones 13503, del 15 de julio de 1999, emitida por el Superintendente de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio; 08742, del 18 de mayo de 1999, de la División de Signos Distintivos de la citada Superintendencia; y 11527, del 30 de junio de 1998, de la División de Signos Distintivos en referencia.



Alega al efecto que fueron violadas las siguientes normas comunitarias, pertenecientes todas a la Decisión 344 de la Comisión: "El artículo 81, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que la marca SOLYSOL carece de fuerza suficiente para distinguir 'los productos idénticos o similares de otra persona', en este caso los productos alimenticios distinguidos con la marca SOL desde hace más de veinte años"; "el literal a) del artículo 83 por cuanto la marca SOLYSOL reproduce en su totalidad a la marca SOL; esto hace que desde el punto de vista fonético, gráfico, conceptual y literal sean muy similares y fácilmente confundibles por los consumidores que considerarán que los productos SOLYSOL hacen parte de la marca SOL, generando desconcierto en el mercado en cuanto a la procedencia y calidad de los mismos"; "El literal d) y e) del artículo 83 por cuanto la Superintendencia hizo caso omiso de las pruebas que sobre la notoriedad de la marca SOL, como son, estudios de agencias de publicidad sobre la recordación de marcas de alimentos, facturas de ventas de más de veinte años del producto SOL, folletos, calendarios y en general publicidad relacionada con el producto, que se presentaron en las observaciones y en los recursos"; " El artículo 102 por cuanto la Superintendencia al conceder el registro de la marca SOLYSOL, negó a la titular de la marca SOL, el derecho a usarla de manera exclusiva".

El solicitante refiere además que, a juicio de la accionante, "la marca SOLYSOL contiene en su totalidad a la marca SOL, además del mismo significado conceptual, pues al pronunciarse SOLYSOL, se manifiesta dos veces seguidas la marca SOL. Estas circunstancias hacen que la marca SOLYSOL no sea lo suficientemente distintiva y, por lo tanto, es (sic) incapaz de diferenciar en el mercado los productos de una y otra"; y que "la marca SOL es totalmente distintiva en lo que se refiere a productos alimenticios ... ésta (sic) formada por un sustantivo preciso, definido por el Diccionario de la Lengua Española como 'estrella luminosa, centro de nuestro sistema planetario'. Pretender registrar una marca registrada duplicándola, no significa que la expresión resultante sea novedosa y tampoco suficientemente distintiva".

Y del escrito de la accionante se desprende que: "la solicitud de registro de la marca SOL en la clase 29, presentada por la sociedad Casa Luker S.A., está solicitada desde Mayo de 1995

y que la solicitud de Registro de la marca SOLYSOL en la clase 29, de la cual se solicita su nulidad, fue presentada dos años después, en junio de 1997"; que "La marca SOLYSOL contiene y reproduce en su totalidad a la marca SOL. Esto hace que desde los puntos de vista gráfico, fonético, conceptual y literal, las dos marcas sean muy similares y fácilmente confundibles por el público consumidor, quien considerará que el nuevo producto proviene de los fabricantes de SOL, y por lo tanto, se creará confusión en el mercado en cuanto a la procedencia de los productos y en cuanto a la calidad de los mismos. ... Es de advertir que estos productos alimenticios, tales como el chocolate, las harinas, enlatados, margarinas, la confitería, son exhibidos en las mismas secciones y en las mismas góndolas en los supermercados"; que "Conceptualmente las dos marcas son también similares, pues la marca solicitada SOLYSOL al pronunciarse se escucha como SOL Y SOL, es decir dos veces la marca registrada y vigente SOL. De igual manera, su escritura es también confundible pues también se percibe escrita la palabra SOL dos veces, SOLYSOL"; y que "Muy diferente es comparar la marca SOL frente a SOLYSOL que comparar la marca SOL frente a SOLDADO. En el primer caso, la marca SOL sigue guardando su significado y en el segundo no".

c) Contestación de la demanda

Según el solicitante, "La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda sosteniendo que no puede hacerse un examen fraccionado de los signos ... sino que al cotejarlos se deben tener en cuenta todos los elementos que los conforman, con el fin de determinar si hay o no riesgo de confusión. Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca 'SOLYSOL' frente a la marca 'SOL', se concluye de manera evidente que no existen semejanzas que conlleven a engaño a los consumidores, quienes podrán diferenciar los productos, pues no existe confundibilidad entre las mismas. Por lo tanto, pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin originar confusión y sin afectar derechos de terceros".

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales a, d y e, y 102 de la Deci-



sión 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), las normas cuya interpretación se solicita forman 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, en correspondencia con lo previsto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), 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 244 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 los artículos 81, 83, literales a, d y e, y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal estima pertinente interpretar de oficio la disposición prevista en el artículo 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;

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

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

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

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

“Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se 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”.

“Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

I. De la interpretación prejudicial

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, —remitida en anexo a la solicitud formulada por el Con-



sejo de Estado de la República de Colombia—, pide que se tenga como prueba: “2.- La interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia que se profiera dentro del presente asunto”.

Cabe reiterar, a propósito de dicho pedimento, que la solicitud de interpretación prejudicial constituye una vía autónoma de acceso, mediante consulta, al órgano jurisdiccional de la Comunidad, tal y como se desprende de las disposiciones previstas en los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 122 y 123 del Estatuto. Por tanto, dicha interpretación no constituye prueba a favor o en contra de las partes, pero el juez consultante deberá adoptarla en su sentencia, a fin de asegurar la aplicación uniforme del Derecho de la Comunidad Andina en el territorio de los Países Miembros, a tenor de lo previsto en los artículos 32 y 35 del Tratado, y 121 y 127 del Estatuto del Tribunal.

El Tribunal se ha pronunciado ya sobre el particular en los términos siguientes:

“Queda en consecuencia claro, que la interpretación prejudicial no es, ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá, por otra parte, adoptar dicha interpretación. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración. Al respecto cabe recordar la siguiente sentencia dictada por este Tribunal, en el proceso 1-IP-87, (G.O. N. 8 de 15 de febrero de 1988), en la que decía: “Cabe observar que la consulta prejudicial, que por su misma naturaleza equivale a una solicitud que hace el Juez nacional al Tribunal comunitario para que éste le preste una colaboración que resulta indispensable para la correcta aplicación de las normas del Derecho de la Integración, puede y debe ser formulada de oficio, lógicamente. Pero si es una de las partes en el proceso la que solicita al Juez nacional que proceda a elevar la consulta, a lo cual tiene pleno derecho en cualquier momento del proceso, en ningún caso tal solicitud podría ser sometida a un trámite procesal que no se compagine con su naturaleza y su finalidad. Así por ejemplo, sería

ilógica y carecería de toda base jurídica, la aplicación a tal solicitud de las normas procesales que regulan el régimen probatorio, señalando términos perentorios y oportunidades precisas para decretar y practicar pruebas. La consulta prejudicial, en cambio, es un requisito para dictar sentencia que se puede cumplir en cualquier tiempo y no puede asimilarse en ningún caso a una prueba.

“De lo cual resulta claro que la interpretación no es ni puede asimilarse a la prueba y sí constituye una solemnidad inexcusable que el juez nacional debe observar. Así se declara”. (Sentencia dictada en el expediente N° 10-IP-94, del 17 de marzo de 1995, publicada en G.O.A.C. No. 177, del 20 de abril de 1995, caso “Publicaciones periódicas”; y reiterada en reciente sentencia dictada en el expediente N° 01-IP-2002, de fecha 10 de abril de 2002, publicada en G.O.A.C. No. 786, de 25 de abril de 2002, caso “JOHANN MARIA FARINA”).

II. De la definición de 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 al consumidor la identidad del origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La fuerza distintiva, 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 integradas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, *eiusdem*, donde se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

III. De las denominaciones genéricas

Se entiende por denominación genérica la que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. De allí que una denominación semejante carezca de fuerza distintiva y, porque además otorgaría a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, no procediendo en consecuencia su registro.

Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca.

En este contexto, el Tribunal ha manifestado que: "... en el campo doctrinal, ... las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio. Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia" (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso "OFERTA").

IV. De la comparación entre marcas, del riesgo de confusión, de las reglas de comparación y de la conexión competitiva

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 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 de forma que pueda inducir al público a error, 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.

Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, o ya solicitada para registro, existirá el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca. En el presente caso, cabe determinar la existencia de semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca previamente registrada, cuya comparación —tomando en cuenta 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.

A este propósito, 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 la 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 denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que 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.

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

Finalmente, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “SOL” y “SOLYSOL”, deberá considerar que 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; que la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejan-



tes, y que la pertenencia de aquellos a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por la razón que antecede, el consultante deberá tener en cuenta también 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, toda vez que podrían encontrarse en el mismo mercado.

En relación con este punto, es pertinente la mención de los principios elaborados 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" (Cita tomada de la sentencia dictada en el expediente N° 50-IP-2001, el 31 de octubre de 2001, y publicada en G.O.A.C. N° 739, del 4 de Diciembre de 2001, caso "ALLEGRA").

En relación con los medios de comercialización o distribución de los productos, la conexión competitiva podría configurarse también por vir-

tud 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 entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá 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, de 24 de marzo de 1995, *Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*, Tomo IV, p. 97, caso "DIDA").

V. De la marca notoria y de su prueba

Este Tribunal ha calificado de notoria la marca que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo. (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, "REMAVENCA").

Ahora bien, 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 en que se ha solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia.

Además, de conformidad con el artículo 83, literal e, eiusdem, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, —caso de producirse confusión por similitud con un signo pendiente de registro—



con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como de impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Por ello, el Tribunal reitera que "la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de 'especialidad' y de 'territorialidad' generalmente aplicables con relación a las marcas comunes". (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso "HARINA GALLO DE ORO"; criterio tomado a su vez de la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso "FRISKIES").

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca de que se trate, el Tribunal se ha pronunciado 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, del 30 de agosto de 1996, publicada en G.O.A.C. N° 231, del 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 ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

VI. Del derecho al uso exclusivo de la marca

El Tribunal reitera que el registro de la marca ante la oficina nacional competente configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la misma, así como del derecho de obrar contra cualquier tercero que, sin consentimiento del titular, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

El uso exclusivo de la marca debidamente registrada confiere a su titular el ejercicio de acciones positivas sobre la misma, así como la posibilidad de prohibir que terceros la utilicen (*ius prohibendi*). Al respecto, el Tribunal ha sostenido que "el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo" (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso "DERMALEX").

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

CONCLUYE

1º 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 El establecimiento de la dimensión genérica de un signo deberá hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del



signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotar a aquélla de fuerza distintiva en relación con el producto de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.

4° La comparación entre signos susceptibles de inducir a confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor 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.

5° A fin de establecer si existe riesgo de confusión entre dos o más signos marcarios, 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 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.

6° La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende—caso de producirse confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la marca notoria, así como de impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

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

7° Se reitera que el registro de la marca ante la oficina nacional competente configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la misma, así como del derecho de obrar contra el tercero que, sin consentimiento del titular, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 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.

Guillermo Chahín Lizcano
PRESIDENTE (E)

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 No. 34-IP-2002****Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de oficio el artículo 83 literal a) por tener relación con la materia. Solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Segunda Sala, Distrito de Quito. Expediente Interno N° 6029-99-LYM. Actor: INDUSTRIAS ALEN S.A. de C.V. Marca: "ALES".**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil dos, se pronuncia sobre la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distrito de Quito, a través de su Presidente Patricio Secaira Durango.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial antes referida, la cual se ajusta a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal;

El auto del diecisiete de abril de 2002, de este Tribunal, por el que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

1. ANTECEDENTES

Son hechos relevantes, para la interpretación, los siguientes:

1.1 Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación

Comparece como demandante la sociedad INDUSTRIAS ALEN S.A. de C.V., pretendiendo se declare la nulidad del acto administrativo en el cual se concede el registro de la marca "ALES" para distinguir productos de la clase internacional No. 3¹. En la demanda que interpone Industrias Alen S.A. de C.V., se persigue la nulidad de la Resolución N° 0968114, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 1 de marzo de 1999, en la que se rechaza las observaciones de la actora y concede el registro de la marca "ALES" a favor de la compañía Industrias Ales C.A.

¹ A saber: "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos."

Se pretende la nulidad de los actos que concedieron el registro de la marca "ALES", puesto que resulta ser una denominación semejante y confundible con la marca "ALEN" de propiedad de la actora, Industrias Alen S.A. de C.V., por lo que no resulta ser suficientemente distintiva, existiendo semejanzas gráfico-visual y fonético-auditiva que hacen a las marcas confundibles, siendo incapaz de distinguirse en el mercado los servicios producidos o comercializados por una persona, de los servicios idénticos o similares de otra persona.

Sostiene la actora que entre las marcas ALEN y ALES existen suficientes semejanzas que tornan a las marcas confundibles a primera vista, tomando en cuenta que los productos protegidos por las marcas en conflicto, son artículos de la misma naturaleza y clase; señala además que, entre las denominaciones ALEN y ALES las dos vocales existentes son las mismas, así como una de las consonantes (L) es común en las dos denominaciones, las que se encuentran ubicadas en el mismo orden.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, ratificándose en la Resolución No. 0968114, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

El Director Nacional de Propiedad Industrial (E) niega pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; indica que se ha actuado de conformidad con el artículo 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena; una vez revisados los archivos se constata que se encuentra registrada la marca de fábrica PRODUCTOS ALES con logotipo y los nombres comerciales ALES e INDUSTRIAS ALES. Observa el demandado que la marca solicitada ALES reúne los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y al no contravenir el artículo 83 de la Decisión 344 concedió el registro de la marca.



El tercer interesado INDUSTRIAS ALES C.A., sostiene que el registro de la marca "ALEN y DISEÑO" en el que basa su oposición el actor, fue obtenido en Perú con posterioridad a los registros "ALES"; "PRODUCTOS ALES" e "INDUSTRIAS ALES" de su propiedad.

Sostiene INDUSTRIAS ALES C.A., que con el ánimo de inducir a error al juzgador y en inútil intento de hacerlas parecer semejantes, el actor ha descrito a su marca de manera diminuta, omitiendo el diseño y el tipo de escritura que forman parte de su marca y que de compararlos evidenciarían la imposibilidad de confusión.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de acuerdo con lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal interpreta las normas que han sido expresamente requeridas por el juez consultante, estas son, los artículos 81, 82 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión. De oficio se considera conveniente interpretar el artículo 83 literal a) de la Decisión citada por tener relación con la materia a interpretarse. Estas se transcriben seguidamente:

DECISION 344

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

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

"Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marcas conforme al artículo anterior."

(...)

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

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

4. CONSIDERACIONES:

Para cumplir con la consulta formulada, el Tribunal procede en su interpretación a destacar como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno, los fundamentos y razonamientos relacionados con la marca y su definición, requisitos esenciales para su registrabilidad, causales de irregistrabilidad: signos semejantes o idénticos, confundibilidad y reglas para evitarla. Observaciones dentro del plazo previsto.

4.1. Definición de marca y requisitos de registrabilidad

El artículo 81 de la Decisión 344 trae la definición de marca como "...todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios



idénticos o similares de otra". Destaca que la marca es un signo intangible cuya finalidad es distinguir los bienes y servicios que se encuentran en el mercado.

El concepto de marca ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia y doctrina, en este sentido se expone algunas definiciones:

"La marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. (Baylos C, H 1978; Tratado de Derecho Industrial, pag 581. Editorial Civitas, Madrid, primera edición)"²

"Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporeal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa." (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI: El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores", Ginebra 1983, pág. 13)."³

Jorge Otamendi define a la marca como "el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro."⁴

"Es el signo que un empresario usa para distinguir un producto que fabrica o comercializa o un servicio que presta, de otros productos o servicios existentes o que puedan existir en el mercado." (Giraldo Montoya, Julián. El Régimen Marcario y su procedimiento. Ediciones Librería Profesional. Santafé de Bogotá, Colombia, pág. 7)"⁵

El artículo 81 de la Decisión citada también trata sobre los requisitos que debe reunir un signo para poder registrarse: perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

² Proceso No. 50-IP-2001; marca "ALLEGRA". Publicado en la Gaceta Oficial No. 739 de fecha 3 de diciembre de 2001.

³ Proceso No. 29-IP-96; marca: "RENTAR (nominativa)". Publicado en la Gaceta Oficial No. 394 de fecha 15 de diciembre de 1998.

⁴ "Derecho de Marcas" Pág. 7, Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina. 1989.

⁵ Proceso No. 35-IP-98; marca: "GLEN SIMON". Publicado en la Gaceta Oficial No. 422 de fecha 30 de marzo de 1999.

Que un signo sea perceptible significa que sea apreciable por los sentidos y de esta manera ser aprehendido por el público, puesto que al ser la marca un signo inmaterial se hace necesario que sea captado por los sentidos.

"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."⁶

Sobre la distintividad puede decirse que es la característica esencial de la marca, cuya función es diferenciar productos o servicios producidos por una persona de los de otra.

"La doctrina ha reiterado que la distintividad marcaria puede ser apreciada desde dos puntos de vista, intrínseca y extrínseca. Así las cosas, para que un signo sea amparado por el derecho marcario debe ser en sí mismo capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca), e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca). Sólo reuniendo el signo tales condiciones podrá coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad." (Proceso 31-IP-98. Publicado en G.O.A.C. Nº 450 de 21 de junio de 1999)."⁷

Finalmente la representación gráfica es el requisito formal que muestra en forma material el contenido del signo, permitiendo la publicación y archivo del mismo.

Esta característica aunque no es primordial es la que establece de forma material las particularidades del signo, a fin de que los consumidores y demás titulares de marcas puedan apreciarlo,

⁶ Proceso No. 62-IP-2001; marca: "U" (etiqueta). Publicado en la Gaceta Oficial No. 792 de fecha 14 de mayo de 2002.

⁷ Proceso No. 50-IP-2001; marca "ALLEGRA". Publicado en la Gaceta Oficial No. 739 de fecha 3 de diciembre de 2001.



evidenciando las diferencias o semejanzas con las marcas registradas o solicitadas para su registro.

“...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.”⁸

4.2. Causales de irregistrabilidad: signos semejantes o idénticos

El Tribunal ha resaltado en diversas sentencias la importancia del cumplimiento de los tres requisitos mencionados anteriormente para el registro de un signo como marca. Luego de este primer paso se verificará si no se encuentra incurso en las prohibiciones que establecen los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

El artículo 83 de la Decisión 344 trata sobre los signos que no son registrables, se refiere este artículo a la protección de los derechos respecto de terceros. El literal a) de este artículo tiene como finalidad proteger al consumidor ante la presencia de dos signos idénticos o semejantes y al empresario para poder distinguir estos signos de los suyos.

El artículo 83 literal a) determina que no se podrán registrar los signos que sean idénticos o se asemejen de forma que induzcan al público a error con una marca ya solicitada o registrada para los mismos productos o servicios o respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir a error.

Este literal protege a la marca de la similitud confusionista, lo que evidenciaría que este signo ha perdido su característica primordial como

⁸ Proceso No. 3-IP-2002; marca: “TOWER”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 791 de fecha 9 de mayo de 2002.

lo es la distintividad, así el consumidor no podrá diferenciar los bienes a través de una marca. Perdiendo por otra parte el empresario, puesto que si el usuario no puede distinguir el origen empresarial habrá desaprovechado su ingenio y esfuerzo en el registro de su marca.

Y finalmente se manifiesta sobre la identidad o semejanza de signos que protegen productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

“Promover o autorizar el uso de signos idénticos o semejantes a más de producir el desaliento psicológico y mercantil de una desleal competencia, produciría un efecto dañino entre los diferentes consumidores, pues éstos no estarían en capacidad de diferenciar un producto de otro, creándose un campo de confusión de repercusiones económicas en cuanto a la calidad, origen y fuente empresarial de los productos adquiridos.

“La prohibición constante en el literal a) del artículo 83, protege, entonces, tanto al titular de un signo registrado o solicitado anteriormente como al consumidor, frente a su decisión de adquirir lo que verdaderamente quiso, evitándole de este modo caer en error o confusión.”⁹

4.3. Confundibilidad y reglas para el cotejo marcario

La confundibilidad se da cuando se adquiere una cosa creyendo que es otra, y en temas marcarios es una posibilidad que puede ocurrir. Para establecer la existencia del riesgo de confusión lo primero que se tiene que verificar es si existe identidad o semejanza entre los signos en conflicto y luego considerar las reglas y criterios que este Tribunal en múltiples sentencias ha establecido.

Resulta necesario para la autoridad administrativa o para el juez, según el caso, precisar si entre dos marcas por su semejanza o similitud puede existir el llamado “riesgo de confusión” o la “similitud confusionista”, que en el caso de producirse censura a las marcas la posibilidad de su coexistencia, prohibiendo su registro para evitar la confundibilidad marcaria.

⁹ Proceso No. 40-IP-2001; marca: “ASEPTIBAC”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 710 de fecha 11 de septiembre de 2001.



Entre las reglas a seguir para analizar si existe similitud o identidad que pueda llevar a confusión, el juez consultante deberá tomar en consideración:

- a) Cotejo de conjunto, o visión en conjunto de las marcas comparables.

La confusión resulta de la impresión en conjunto despertada por las marcas, puesto que el consumidor no aprecia la marca descomponiéndola para verificar si existen diferencias o semejanzas, sino que lo hace de manera global, así el juez deberá analizarla en su integridad y no por partes, de esta manera no destruye su estructura general, guardando su unidad.

“Este criterio pugna con la posibilidad de que se descompongan las marcas cuestionadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base comparativa con las otras o viceversa. Riñe esta regla también con un “procedimiento matemático” de contabilizar las sílabas o letras sean éstas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad. El examen pormenorizado o meticuloso de una marca contraría la corriente examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella. La imagen que retiene el público en último momento es “la primera impresión” que sobre las marcas tuvo, en forma general y sencilla, luego de una “ojeada superficial”.¹⁰

- b) Cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos.

El análisis del signo se tiene que realizar de manera individualizada, no es procedente el análisis simultáneo, puesto que el consumidor no lo analiza simultáneamente sino de forma separada.

- c) Relevancia de las semejanzas más que de las diferencias.

Para establecer si existe similitud general entre dos marcas no dependerá de los elementos distintos sino de los elementos que las asemejen.

- d) La posición del juez.

El juzgador debe proteger al consumidor y al titular de la marca, por lo tanto deberá ponerse

en el lugar de estos ante un posible riesgo de confusión. Al asumir esa posición podrá verificar si se produce confusión al momento de adquirirse un producto o servicio.

El Tribunal ha establecido, de las cuatro reglas expuestas, lo siguiente:

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

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

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

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

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

“Respecto a la cuarta regla, el mencionado tradista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas,

¹⁰ Proceso No. 04-IP-94; marca: “EDEN FOR MAN”. Publicada en la Gaceta Oficial No. 189 de fecha 15 de septiembre de 1995.



sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.¹¹

Por otra parte se ilustra sobre los campos en que puede darse la confusión: visual, auditivo e ideológico:

La confusión visual, gráfica u ortográfica se produce cuando existe similitud o identidad entre los elementos que conforman la marca, que puede ser por palabras, dibujos, etiquetas, etc. Cuando se comparan los signos es importante establecer el número de sílabas, ubicación de las vocales, raíces o terminaciones parecidas, lo que hace producir confusión al no existir la suficiente distintividad.

La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras es idéntica o parecida, puesto que la fonética de ellas es semejante, lo que impide que el consumidor distinga una de otra.

“El segundo campo, el de la similitud auditiva, se deriva de la pronunciación de las palabras cuando ellas poseen una fonética parecida. Para determinar si existe similitud auditiva entre dos signos habrá que precisar las semejanzas en la tonalidad de las sílabas tónicas y átonas o de las vocales y consonantes que los componen en el caso de que no formen una palabra en sí; extendiéndose el análisis a la gramática española o extranjera, según sea el origen de donde se derive la palabra o vocablo de la marca que se está tratando de registrar.”¹²

La confusión ideológica resulta de la evocación de un concepto parecido, es decir, el contenido conceptual o ideológico es el mismo.

“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.”¹³

También deberá considerarse el grado de atención del consumidor, en torno a cuyo tema se analizará algunos elementos. Al consumidor llegan los diferentes productos o servicios que el mercado ofrece por los medios de comunicación, estos bienes son seleccionados según se trate su consumo: masivo o selectivo, y dependiendo de esta apreciación será de mayor importancia si pudiesen caer en riesgo de confusión.

Es al llamado “consumidor medio” a quien se debe proteger en mayor grado, puesto que el consumidor selectivo está en cierta forma protegido, ya que los canales de distribución, los medios de publicidad, nivel educativo o la especialidad misma del producto o servicio forman parte de una gama de elementos solamente dirigidos a estos, sin embargo el consumidor común posee una percepción corriente sin mayores exigencias.

Para determinar la semejanza que se pueda dar entre dos signos importa la clase de consumidor, como ya se ha dicho, puesto que éste es el principal protagonista de la protección marcaria. El consumidor no siempre se encuentra en total conocimiento de la calidad u origen empresarial de un producto o servicio que desee adquirir, siendo de gran importancia que el juzgador en estos casos de conflicto de registro de una marca estudie las posibilidades en que el consumidor puede ser inducido a errar entre las marcas que se encuentren a su disposición.

4.4. Observaciones dentro del plazo previsto

El artículo 93 expresa que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona que tenga legítimo interés puede presentar observaciones al registro de la marca.

¹¹ Proceso No. 06-IP-98; marca: “STROGEN”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 363 de fecha 11 de agosto de 1998.

¹² Proceso No. 09-IP-2002. Marca: “UBS Union Bank of Switzerland”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 777 de fecha 27 de marzo de 2002.

¹³ Proceso No. 12-IP-2002; marca: “EL LEGENDARIO VENCEDOR”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 777 de fecha 27 de marzo de 2002.



Este artículo confiere el derecho a cualquier persona que demuestre interés legítimo para presentar oposiciones.

“Según ella, se considera que tiene legítimo interés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro de la marca.”¹⁴

Tenemos que básicamente la legitimación para presentar oposición se produce cuando el signo que se pretende registrar es semejante al que ya se tiene registrado o al que se ha presentado con antelación para su registro.

Las observaciones u oposiciones tienen como propósito impedir que el signo solicitado a registro consiga ser aceptado como tal. Es el momento más apropiado para que quien tenga legítimo interés demuestre que ese signo no posee los requisitos necesarios para ser considerado como marca.

“El sistema de oposiciones constituye uno de los elementos básicos de los regímenes marcarios. Mediante el mismo los particulares pueden hacer valer directamente sus derechos, en caso de que éstos se vean potencialmente afectados por las solicitudes de registro. Se pone sobre tales particulares tal facultad no sólo por ser sus intereses los que se encuentran involucrados, sino también por la imposibilidad en que se encuentra la autoridad de aplicación de hacer efectivos, respecto de cada solicitud, los derechos de todos los titulares de marcas preexistentes”¹⁵

El segundo párrafo de este artículo señala que el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error tiene legítimo interés en presentar observaciones en los demás Países Miembros, derecho que también lo tiene quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

¹⁴ Proceso 94-IP-200; marca: “M” (mixta). Publicado en la Gaceta Oficial No. 651 de fecha 20 de marzo de 2001.

¹⁵ Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. DERECHO DE MARCAS. “Marcas, designaciones y nombres comerciales”. Tomo I, Ed. Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 1989. Pp. 399.

Se entiende que en este segundo párrafo lo que protege en primer lugar es los titulares de una marca, entiéndase a personas que son ya propietarios de una marca, y por otra parte, se vislumbra el derecho de “prioridad”, el que concede prevalencia a la solicitud que primero se presentó: “prior in tempore, potior in iure”.

La importancia de este artículo radica en los efectos de la oposición, puesto que es dirigida a que la autoridad competente niegue o rechace la inscripción de la marca que se ha solicitado para el registro, evidentemente las oposiciones tienen que estar ampliamente fundamentadas, conceptos entre los cuales se encuentran los perjuicios que pueden originarse entre marcas parecidas.

Con base en lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. La marca es un signo inmaterial capaz de distinguir productos o servicios de una persona de los de otras que se encuentran en el mercado. Este signo deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344: perceptibilidad, distintividad y ser susceptible de representación gráfica. Tampoco deberá incurrir en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión citada.
2. El literal a) del artículo 83 se refiere a la causal de irregistrabilidad de los signos que son semejantes o idénticos a otros registrados o solicitados para su registro, es decir, que si el signo a registrarse tiene elementos parecidos o contenido similar a una marca registrada o de una solicitada con antelación para su registro, podría no ser apto para ser registrado, en la medida en que indujera al consumidor a confundirse, perdiendo así su función distintiva.
3. El juez examinador deberá determinar si existe riesgo de confusión para evitar que el público consumidor pueda ser engañado al adquirir un producto o servicio, para lo cual tendrá que realizar el estudio tomando en considera-



ción los criterios aportados en esta sentencia.

4. El artículo 93 establece un plazo, después de publicada la solicitud por la Oficina Nacional Competente, para que cualquiera que crea tener legítimo interés presente observaciones por sentirse perjudicado por la marca que quiere registrarse.

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 6029-99-LYM, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal consultante deberá además dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, luego de dictada la sentencia.

Notifíquese a la instancia nacional consultante, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaría

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

Guillermo Chahín Lizcano
PRESIDENTE (E)

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 45-IP-2002

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: LIBARDO RIVERA. Marca: "BAZZER SPRINGS". Proceso interno N° 6672.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil dos, en la solicitud sobre interpretación prejudicial presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio de la Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero,

VISTOS:

Que la mencionada solicitud, en virtud de llenar los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal y por su Estatuto, fue admitida a trámite mediante auto de 12 de junio de 2002, por lo que procede su absolución previas las consideraciones siguientes:

1. ANTECEDENTES.

1.1. Partes:

Comparecen en el juicio interno como parte demandante el señor LIBARDO RIVERA y como parte demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se cita en calidad de tercero interesado, a la sociedad STANTON & CIA. S.A.

1.2. Actos demandados y objeto de la demanda:

El actor plantea en su demanda la declaratoria de nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución N° 01109 del 28 de Enero



de 2.000 mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la demanda de observaciones de la Sociedad **STANTON & CIA. S.A.**, y negó el Registro de Marca **BAZZER SPRINGS** (Clase 25) al señor LIBARDO RIVERA, así como en las Resoluciones N° 6561 del 30 de Marzo de 2.000 y N° 11663 del 31 de Mayo de 2.000, mediante las que se decidieron, respectivamente, los recursos de reposición y de apelación interpuestos contra la Resolución N° 01109, confirmándola.

Solicita además el actor, que como consecuencia de las declaraciones de nulidad de los actos demandados y a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el Registro de la Marca **BAZZER SPRINGS**, Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹, al señor LIBARDO RIVERA, para distinguir los productos que actualmente protege la citada Marca.

Fundamenta sus pretensiones, el demandante, en el hecho de que los actos administrativos cuya nulidad solicita, de manera ilegal y ante la observación presentada por la firma STANTON & CIA. S.A., con base en la marca registrada denominada BAXTER (clase 25), le negaron la solicitud de registro de la marca BAZZER SPRINGS para amparar productos de la misma clase internacional. Con fundamento en jurisprudencia del Tribunal Comunitario Andino argumenta que la Superintendencia, en forma equivocada, estimó que los dos signos eran confundibles y no podían coexistir en el mercado. A esta conclusión, dice, llegó sin un análisis riguroso que le permitiera respaldar la supuesta falta de distintividad del signo solicitado en registro. Manifiesta que objetivamente y realizando la comparación de los signos de la manera como está prevista en la ley, en la doctrina y en la jurisprudencia, se llega a una definición completamente diferente.

De otra parte, afirma el actor que: *“...si se tiene en cuenta que la marca BAXTER Clase 25 de la Sociedad STANTON & CIA. S.A., está limitada para distinguir exclusivamente CALZADO Y ACCESORIOS PARA LOS MISMOS Y LA MARCA BAZZER Clase 25, fue limitada dentro de su oportunidad legal para distinguir exclusivamente ROPA SPORT EN GENERAL, no existe confundibilidad entre las marcas enunciadas, de-*

bido a que la gran diferencia que existe entre los productos enunciados, hace que el público no se confunda al comprar los productos que elaboran que son distinguidos con las marcas BAZZER SPRINGS Y BAXTER...”

1.3. Contestación a la demanda:

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, al contestar la demanda, se opone a sus pretensiones y manifiesta que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas invocadas y que ellos se ajustaron plenamente a derecho, de manera especial a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaría.

Expresa que después de efectuar el examen sucesivo y comparativo de las marcas BAZZER SPRINGS y BAXTER, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, al presentarse confundibilidad en los aspectos gráficos, ortográfico y fonético, resultando impropio su coexistencia en el mercado puesto que conllevaría a error al público consumidor, ya que crea la posibilidad de confusión directa e indirecta, habida cuenta que las personas creerían que los productos a que se refieren tienen el mismo origen empresarial.

1.4. Escrito del Tercero interesado:

La sociedad STANTON & CIA. S.A., comparece al juicio para oponerse a la totalidad de las pretensiones del demandante manifestando, esencialmente, que la Superintendencia negó de manera acertada el registro solicitado por él y reafirmando que entre la marca de su propiedad y el signo solicitado en registro existen semejanzas que hacen que este último no sea suficientemente distintivo para amparar productos que se encuentran en la misma clase internacional.

2. CONSIDERANDO.

2.1. Competencia del Tribunal:

El 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 competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

¹ Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería.



2.2. Normas a ser interpretadas:

Se interpretarán las disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión que se mencionan por el juez consultante, aclarando que en relación con el artículo 82, del cual no se especifica en la consulta a que literal se refiere la solicitud, la interpretación se limitará a su literal a) por ser éste, a juicio del Tribunal, el que guarda pertinencia con el caso que debe resolverse. Los referidos textos jurídicos son los siguientes:

“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 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”

“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;

2.3. La marca: Definición y elementos constitutivos (Artículo 81):

La marca, a voces del artículo 81 de la Decisión 344, es definida 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. La disposición comunitaria determina así mismo, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales

son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Por ser 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**, entonces, 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 generalizada el sentido de la vista, han venido utilizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

La distintividad, a su turno, es 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 esta manera la diferenciación por parte del consumidor. Se considera distintivo el signo que por sí solo sirve para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con ellos o con sus características esenciales o primordiales.

El tercero de los elementos mencionados, el de la **susceptibilidad de representación gráfica** consiste en la capacidad del signo para ser descrito o representado mediante palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados tanto en el mercado de productos como por los funcionarios que tramitan las diferentes peticiones que ante ellos se realizan respecto de su registro o de los derechos que el genera a su titular.

2.4. Irregistrabilidad por falta de requisitos del signo. (Artículo 82, literal a)):

El artículo 82 de la Decisión 344 dispone en su literal a) que no podrán registrarse como marcas los signos que no puedan constituir marca conforme al artículo 81, es decir, que no cumplan con los requisitos de distintividad, percep-



tibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. La ausencia en el signo que se pretende registrar de una cualquiera de las referidas características o elementos es determinante de una ineptitud absoluta para que pueda ser habilitado como marca mediante el acto registral. La carencia de distintividad, sobre todo, es factor impeditivo del registro.

Un signo puede considerarse como no distintivo por razones intrínsecas o inherentes a su estructura, o por razones derivadas de sus relaciones con otros signos. En el primer caso la falta de distintividad deriva de circunstancias predicables del signo en sí mismo o de la relación que exista entre éste y los bienes o servicios que pretende designar, tal como acontece con los vocablos genéricos o descriptivos. En el segundo, la condición de no distintividad proviene, generalmente, de una relación de semejanza o de identidad con otro signo ya registrado o solicitado prioritariamente para registro.

2.5. Prohibición para el registro de marcas por similitud o semejanza capaces de generar confusión. Reglas para el examen de los signos. Conexión competitiva. (Artículo 83, literal a)):

La legislación comunitaria andina en materia de marcas ha determinado que no pueden ser objeto de registro como tales, los signos que sean idénticos o semejantes, *"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.

Por ello, destaca como factor importante en el proceso de concesión o registro de las marcas el del cuidado que se debe tener, por las autoridades encargadas de realizar el análisis de los signos que aspiran a ostentar tal calidad, en la determinación de si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. La labor de definir si un signo marcario es confundible con una marca o con otro signo con solicitud prioritaria de registro, 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 unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto al punto que podría descartarse la registrabilidad del últimamente solicitado. En los casos de simple semejanza, en cambio, la situación es un tanto más compleja y exige un esfuerzo mayor de parte del examinador, en función de establecer hasta dónde las similitudes que se adviertan entre los signos, en los campos ideológico, ortográfico y fonético, tienen o no la capacidad de inducir en error al público consumidor. De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro.

La decisión del funcionario no puede ser arbitraria toda vez que el acto administrativo en que ella se plasme debe ser, por exigencia de la ley comunitaria, debidamente motivado; y, aunque las normas aplicables no consagran criterios ni reglas que indiquen la forma como debe efectuarse el cotejo de los signos en conflicto, tanto la Doctrina como la Jurisprudencia del Tribunal Comunitario han sugerido la necesidad y la conveniencia de tomar en consideración, para ello, los principios, reglas y métodos que al respecto se han venido elaborando y que el Tribunal ha venido recogiendo reiteradamente en sus sentencias. Es así como en reciente providencia expuso su criterio en este sentido al afirmar que resulta, en todo caso, necesario considerar, al efectuar el examen de registrabilidad tendiente a establecer si la semejanza entre los signos comporta niveles de confundibilidad que impidan el otorgamiento de un registro solicitado, las siguientes características predicables 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 otros. 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 (Pedro C. Breuer Moreno, **“Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”**, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.)”.

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

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

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

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra

en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

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

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

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparecen en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. (Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: **“CAMPO VERDE”**. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA).²

De otra parte, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha considerado en sus sentencias que a los efectos de determinar los niveles de confundibilidad que se puedan derivar de signos semejantes, se deben tomar en cuenta por el examinador criterios que pueden conducir a establecer la presencia o no de la llamada **conexión competitiva** entre los productos. Ello por cuanto 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 elementos

² TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 05-IP-2002, sentencia de 20-II-2002. En G.O.A.C. N° 773 de 18-III-2002, marca: **“BAZZER”**.



o circunstancias tales como la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor; su expendio en los mismos o en diferentes canales de comercialización; la utilización de medios de publicidad idénticos o similares; la relación o vinculación entre los productos; su condición de partes y accesorios; el uso conjunto o complementario de los productos; el mismo género de los productos; y, en fin, la intercambiabilidad de los productos.³

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: 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 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma norma comunitaria.

SEGUNDO: Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se deben apreciar, ante todo, sus semejanzas más que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al adquirir los productos que ellos identifican.

El riesgo de confusión generado por la identidad o similitud de los signos cotejados deberá ser apreciado por el examinador sujetándose a las reglas de comparación establecidas por la doctrina y la jurisprudencia a que se hace mención

en esta providencia, considerando que la confundibilidad puede originarse en las similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales que se adviertan entre ellos.

TERCERO: Establecida la similitud entre dos signos, y con el fin de determinar la posibilidad de error o confusión que se pueda derivar de ella, se han de tomar en cuenta los criterios que permiten establecer la conexión competitiva entre los productos que distinguen, ya que, en principio, si no existe conexión alguna entre ellos, no habría lugar a impedir el registro de la marca solicitada.

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° 6672, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

Notifíquese al mencionado Consejo de Estado y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano
PRESIDENTE (E)

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

³ Para una más amplia exposición de lo referente a la conexión competitiva véase la sentencia de 20-II-2002. Proceso 05-IP-2002. En G.O.A.C. N° 773 de 18-III-2002, marca: "BAZZER". También los procesos No. 41-IP-2001, de 10-X-2001, marca "MATERNA". En G.O.A.C. No. 792 de 14-V-2002, y No. 08-IP-95, de 30-VIII-1996, marca "LISTER", en G.O.A.C. No. 231, de 17-X-1996.