



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	Pág.
<b>Proceso 46-IP-2002.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 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. Actor: PAPELES NACIONALES S.A. Marca: "SUPPLEX". Proceso interno N° 6493. ....	1
<b>Proceso 54-IP-2002.-</b> Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literales e), i) y j); 83, literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 95 y 96 ibidem. Expediente Interno N° 3601-E.G.F. Marca: "NORMASILEN" .....	11
<b>Proceso 39-IP-2002.-</b> Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. De Oficio se considera pertinente interpretar el artículo 81 de la Decisión citada. Expediente Interno N° 6305. Actor: LIPHA. Marca: "LIPHADERM" .....	20

### PROCESO 46-IP-2002

**Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 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. Actor: PAPELES NACIONALES S.A. Marca: "SUPPLEX". Proceso interno N° 6493.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, Quito a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil dos.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

#### VISTOS

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 27 de mayo del año 2002 se ajustó a los requisitos

establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y, que en consecuencia, fue admitida a trámite.

#### 1. ANTECEDENTES:

##### 1.1 Partes.

Actúa como demandante la empresa PAPELES NACIONALES S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en ter-



cero interesado, la sociedad E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY.

### 1.2 Actos demandados.

La interpretación se plantea en razón de que la empresa PAPELES NACIONALES S.A. demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones:

- N° 17279, de 30 de agosto de 1999, mediante la cual se declaró infundada la demanda de observación presentada por la Actora, al registro de la denominación SUPPLEX, destinada a proteger productos comprendidos en la Clase N° 24 de la Clasificación Internacional de Niza y, se concedió dicha inscripción en favor de E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY.
- N° 00368, de 26 de enero del 2000, por la que se resolvió el recurso de reposición interpuesto, en la que se confirmó la Resolución anterior; y,
- N° 07078, de 31 de marzo del 2000, por medio de la cual se decidió el consiguiente recurso de apelación y se confirma, así mismo, la Resolución inicial.

### 1.3 Hechos relevantes.

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

#### a) Los hechos

1. El 28 de enero de 1999, la sociedad E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, con domicilio en Wilmington, Estado de Delaware, Estados Unidos de América, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el registro de la marca de fábrica denominada "SUPPLEX", para distinguir productos comprendidos en la clase N° 24 de la Clasificación Internacional de Niza <sup>1</sup>.
2. La solicitud fue signada con el trámite N° 99-4594 y publicada en la Gaceta de la Propie-

<sup>1</sup> **Clase 24:** Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

dad Industrial N° 474, Pág. 64, de 26 de marzo de 1999.

3. Luego de publicado el extracto, la empresa PAPELES NACIONALES S.A., con domicilio en Pereira; formuló observaciones al registro, argumentando ser propietaria de la marca "SUPER SUPLEX", que protege productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.<sup>2</sup>
4. El 30 de agosto de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 17279, rechaza la demanda de observaciones formulada por PAPELES NACIONALES S.A. y concede el registro de marca solicitada.
5. PAPELES NACIONALES S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación.
6. El 26 de enero de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de Resolución N° 00368, resuelve el recurso de reposición, confirmando la Resolución N° 17279 en todas sus partes.
7. El 31 de marzo de 2000, la misma Superintendencia, mediante Resolución N° 07078, decide el recurso de apelación y de igual forma, confirma la resolución original.

#### b) Escrito de demanda

La empresa PAPELES NACIONALES S.A., domiciliada en Pereira (Risarcaldá), a través de apoderado, presenta demanda de nulidad contra la Resolución N° 17279, de 30 de agosto de 1999, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, argumentando ser propietaria de la marca "SUPER SUPLEX", destinada a proteger productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretende, además, obtener la nulidad de la Resolución N° 00368 de 26 de enero de 2000 y,

<sup>2</sup> **Clase 16:** 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.



de la Resolución N° 07078 de 31 de marzo de 2000, en las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, resolviendo el recurso de reposición y el de apelación, confirmó la Resolución N° 17279, en todas sus partes.

La actora denuncia la violación por parte de la Administración, de los artículos 81; 83 literales a), d) y e), 84 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Al considerar como violado el artículo 81 expresa que "...si bien es cierto que el signo registrado como marca denominado "SUPPLEX" cumple los requisitos de distintividad intrínseca en cuanto a que el mismo no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado ..... lo cierto es que el mismo **no cumple** con el requisito de distintividad extrínseca, entendida esta como la actitud del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado a registro o registrado, a favor de un tercero para distinguir productos idénticos o similares."; continúa diciendo que "Por lo expuesto, la marca registrada por la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. excluye cualquier posibilidad de que un tercero registre marcas confundibles con ella, en defensa del postulado de la distintividad extrínseca y de los derechos adquiridos previamente por otra persona".

Refiere la violación del artículo 83 en su literal a) cuando dice que "... como se puede apreciar a simple vista, el elemento predominante de confundibilidad que destaca en las marcas enunciadas es la expresión SUPPLEX, muy similar a la expresión SUPLEX, que hace parte de la Marca SUPER SUPLEX, lo que hace que las marcas enunciadas comparadas en su conjunto presente más similitudes que diferencias lo que puede llevar a que el público consumidor se confunda".

Con respecto a que las marcas protegen los mismos productos, la actora explica que "existe confundibilidad entre las marcas SUPER SUPLEX Y SUPPLEX, debido a que la misma finalidad en productos semejantes, necesariamente induce al público a error, ya por las similitudes que se presentan entre las expresiones SUPER SUPLEX Y SUPPLEX desde el punto de vista gráfico, fonético y ortográfico, aunadas a la finalidad de los productos enunciados, en cuanto que están destinados a ser

usados para la higiene, necesariamente inducen al público a error, debido a que el mismo percibe las marcas enunciadas en forma idéntica lo cual hace que el mismo se confunda".

Cuando observa la violación de los literales d) y e) del artículo 83, manifiesta que "la citada entidad desconoció que la marca SUPER SUPLEX Clase 16 que sirvió de base para presentar demanda de observaciones contra la marca SUPPLEX Clase 24 es notoriamente conocida"; dice la Actora, que si se procede a analizar las marcas "...claramente se observa que se demostró la notoriedad de la marca SUPER SUPLEX Clase 16 con anterioridad a la solicitud de registro de la marca SUPPLEX Clase 24..."

Considera entonces que "...debido a que las pruebas aportadas al proceso demostraban la antigüedad, publicidad intensiva de la marca SUPER SUPLEX desde febrero e 1995 hasta mayo de 1999, y su volumen de ventas con anterioridad a la solicitud de la marca objetada; así como su comercialización para los años de 1998 y 1999, por lo que la notoriedad de dicha marca quedó debidamente probada".

Señala que el artículo 84 de la Decisión 344 "...estableció unas pautas para probar la notoriedad de una marca, no es necesario que todas las pautas enunciadas se cumplan, toda vez que el mismo es enunciativo en el sentido de que establece que para probar la notoriedad de una marca deben tener en cuenta entre otros los supuestos que enumera el citado artículo a título enunciativo".

Finalmente estima que la violación del artículo 102 se dio cuando la Superintendencia de Industria y Comercio "...desconoció el mejor derecho derivado de la citada marca declarándose infundada la Demanda de Observaciones de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. otorgándose la marca materia de la demanda de observaciones a E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY por lo que al ser confundible la marca de la citada sociedad con la marca registrada y prioritaria de mis mandantes se desconocen derechos previamente adquiridos y prioritarios de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. debido a que debe compartir el uso exclusivo de su marca con una marca confundible".



En apoyo de sus argumentos refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 4-IP-94, 2-IP-95, 17-IP-96, 28-IP-96 y 26-IP-97.

### c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de apoderado, contesta la demanda solicitando “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen”.

Asegura la legalidad y validez de la resolución impugnada ya que guarda conformidad con lo dispuesto por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues dice que es “...aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adaptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”.

Manifiesta que del examen jurídico realizado de la respectiva solicitud ....“se concluye en forma evidente que además de que distinguen productos de clases distintas, no presentan semejanzas suficientes de conllevar a engaño a los consumidores quienes podrán diferenciarlos de otros productos, pues no existe confundibilidad entre las mismas”.

Al refutar la supuesta violación de los artículos aludidos, sostiene que “...es de reiterarse que el signo solicitado “SUPPLEX” no se encuentra incurso en esta causal de irregistrabilidad habida cuenta que no induce a error al consumidor; en lo referente a la notoriedad de la marca “SUPPLEX” argumentada por la parte demandante cabe señalar que habida cuenta que no existe confundibilidad entre las marcas comparadas, no es dable su análisis, además que la misma no fue demostrada dentro de la vía gubernativa”.

Ratifica que “En consecuencia, la marca “SUPPLEX” para distinguir “tejidos” producto comprendido en la clase 16 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria”.

En sustento de su determinación, refiere jurisprudencia de este Tribunal sentada en los procesos 9-IP-94, 22-IP-96 y 14-IP-98.

### d) Tercero interesado

La sociedad E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, domiciliada en Wilmington, Estado de Delaware, Estados Unidos de América, contesta la demanda por medio de apoderado, manifestando que se opone a todas y cada una de las pretensiones del actor, pues considera que la Superintendencia de Industria y Comercio emitió las resoluciones impugnadas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes al momento de su expedición.

Sostiene que “la concesión de registro para la marca **SUPPLEX** en clase 24 cumple cabalmente con las disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” .... “toda vez que la marca no se encuentra incurso en causal de irregistrabilidad alguna y cumple los requisitos de registrabilidad contenidos en la mencionada Decisión 344”.

Al referirse a la finalidad de los productos considera que “en realidad los argumentos del actor se fundan en un concepto errado: la marca **SUPPLEX** identifica una tela que se utiliza para la confección de ropa deportiva comprendida en la clase 24, mientras que **SUPER SUPLEX** se utiliza para productos de la clase 16, siendo éstos artículos de papel, cartón y materias similares, utilizando la marca para identificar principal y efectivamente papel higiénico”.

Sobre el mismo tema ratifica que “los productos identificados con **SUPPLEX** no están destinados a ser usados para la higiene, por lo que es evidente que la parte actora está errada en cuanto a la naturaleza de los productos que mi representada identifica con la marca”.

Expresa que “el mismo actor parecería que no está convencido de la confundibilidad de los signos enfrentados...”, pues “...el mismo demandante reconoce que existen diferencias entre las marcas, de manera que no hay lugar a argumentar la confundibilidad ortográfica, fonética o auditiva, visual o gráfica entre los signos **SUPPLEX** y **SUPER SUPLEX**. Los signos no son confundibles entre sí”.

Por último, respecto de la notoriedad de la marca solicitada señala, “la notoriedad de la marca



**SUPER SUPLEX** no se encuentra debidamente probada de conformidad con lo establecido en la Decisión 344, por lo cual no cabe discusión adicional en relación con éste argumento del demandante”.

Para fundamentar sus argumentaciones alude jurisprudencia de este Tribunal establecida en el proceso 9-IP-94.

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

#### **CONSIDERANDO:**

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

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

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

##### **2. CONSIDERACIONES PREVIAS**

El Consejo de Estado de la República de Colombia ha solicitado a este Organismo, por medio de oficio N° 0842, de 6 de abril del año 2002, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo establecido, según se dice, por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184), vigente en la fecha de esa determinación. No obstante que en la aludida fecha se encontró vigente ya la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, reformativa del Estatuto de este Tribunal, este Organismo procede a atender el requerimiento formulado, sólo por el hecho de que los cambios introducidos en la Decisión 500, no alteran los requisitos estatutarios exigidos por el anterior artículo 61, los cuales en esencia se mantienen en el actual artículo 125.

Cabe además resaltar, que en la solicitud formalizada, en lo relativo a los hechos considerados relevantes, el Consultante hace referencia únicamente a la demanda, sin incluir lo atinente a las contestaciones a la misma, no obstante lo cual este Tribunal ha estimado esta omisión como subsanable, por medio de la verificación del contenido de las demás piezas procesales incorporadas al expediente.

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

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

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

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

(...)

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

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

(...)

*“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 (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a*





*los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.*

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

**“e)** *Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independiente 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”.*

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

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

El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

#### **a) Perceptibilidad**

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

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

#### **b) Distintividad**

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

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

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

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

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o



denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

## 5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS

### La identidad o la semejanza

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

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.<sup>3</sup>

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

Es necesario entonces que la Administración considere la aplicación de las siguientes **reglas para realizar el cotejo marcario**; a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

<sup>3</sup> Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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

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

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

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

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

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

“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

<sup>4</sup> Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.



el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

"La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos".<sup>5</sup>

#### **La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido**

El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica.

La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de "difusión" y de "reconocimiento", logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.

El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, 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.

<sup>5</sup> Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

#### **Confusión con la marca notoriamente conocida**

En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca.

En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre el punto:

"Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."<sup>6</sup>

La independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

#### **6. CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE LA NOTORIEDAD**

Este Tribunal Comunitario ha dicho que la marca notoria *"es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo"*<sup>7</sup>

Si bien el literal e) del artículo 83 establece la protección para una marca notoria, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe

<sup>6</sup> Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. N° 354 de 13 de julio de 1998, marca: **VODKA BALALAIKA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

<sup>7</sup> Proceso 07-IP-96, G.O. N° 299 de 17 de octubre de 1997. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**





ser probado, acatando así lo establecido por el artículo 84 de la Decisión 344.

Este artículo señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque "...la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: ... difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes".<sup>8</sup>

La Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de marca notoria y por ende la protección especial que de ello se deriva, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

## 7. DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO

Se entiende claramente que en un mercado comercial activo de registros de marcas, se presenten más de una solicitud dentro de un mismo período, incluso al mismo tiempo.

En solución del conflicto que ese hecho puede originar, se ha establecido el **derecho de uso exclusivo** de la marca.

En la doctrina y en diversas legislaciones encontramos dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso y, el sistema atributivo que sólo confiere derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

La norma comunitaria que consagra el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se encuentra ubicada en el

<sup>8</sup> Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. N° 354 de 13 de julio de 1998, marca: **VODKA BALALAIKA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo; "*es decir en las normas del ordenamiento jurídico andino el registro es título constitutivo del derecho de marcas.*"<sup>9</sup>

La doctrina reconoce tres facultades que se derivan del registro, y por el cual el titular puede hacer valer su derecho de propietario:

"La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos;

"Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar;

"La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca."<sup>10</sup>

El valor constitutivo del registro de marca se da desde el momento de la concesión por parte de la Oficina Nacional Competente, adquiriendo su titular el derecho exclusivo sobre una marca, derecho subjetivo de usarla para la identificación de productos y servicios.

## 8. CONEXIÓN COMPETITIVA DE PRODUCTOS

En recientes sentencias dictadas por este Tribunal, al referirse a la conexión competitiva que se da entre productos, se ha señalado que:

<sup>9</sup> Proceso 20-IP-98, sentencia de 7 de agosto de 1998, G.O. No. 393, de 14 de diciembre de 1998, marca: "**RIO CLARO (nominativa)**". **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

<sup>10</sup> Proceso 4-IP-94, sentencia de 7 de agosto de 1995, G.O. No. 189, de 15 de septiembre de 1995, marca: "**EDEN FOR MAN (etiqueta)**". **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



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

- a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator
- b) Canales de comercialización
- c) Medios de publicidad idénticos o similares
- d) Relación o vinculación entre productos
- e) Uso conjunto o complementario de productos
- f) Partes y accesorios
- g) Mismo género de los productos
- h) Misma finalidad
- i) Intercambiabilidad de los productos”.<sup>11</sup>

Este Tribunal señala que lo transcrito anteriormente se encuentra ligado íntimamente al grado de atención del consumidor, tomando en cuenta “a quién” se atribuye la posibilidad de confusión. De esta forma, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio.

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

## EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

### CONCLUYE:

1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, estableci-

dos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.
3. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.
4. La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación.

La notoriedad, no obstante, debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca.

5. La única manera de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca, es mediante el registro concedido por la Autoridad Nacional Competente. Este registro le permite a su titular, la posibilidad de ejercitar las acciones del caso frente a terceros que pretendan utilizar, sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante al registrado, para distinguir productos o servicios de la misma clase, induciendo de este modo a error al público consumidor.
6. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre ellas y los productos o servicios que protegen, la similitud de los sig-

<sup>11</sup> **Proceso 41-IP-2001**, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”. Ver también: **Proceso 08-IP-95**, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996; **Proceso 5-IP-2002**, de 20 de febrero del 2002, marca “BAZZER”. **JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



nos no impediría el registro de la marca que se solicite.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 6493, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

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

Ricardo Vigil Toledo  
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

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

*Eduardo Almeida Jaramillo*  
SECRETARIO

## PROCESO 54-IP-2002

**Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literales e), i) y j); 83, literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito República del Ecuador e interpretación de oficio de los artículos 95 y 96 ibidem. Expediente Interno N° 3601-E.G.F. Marca: "NORMASILEN".**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil dos; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito República del Ecuador.

### VISTOS:

Que la solicitud cumple con los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, habiéndose en consecuencia admitido la causa a trámite mediante auto proferido el 19 de junio del 2001.

### 1. ANTECEDENTES.

Como circunstancias relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante ha señalado, o del expediente remitido se deducen, las siguientes:

#### 1.1. Objeto y Origen de la Consulta:

La consulta se refiere a la interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literales e), i) y j) y 83, literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que eleva ante el Tribunal Comunitario la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 1 (Distrito de Quito) de la República del



Ecuador, por oficio suscrito por su Presidente, el Doctor Víctor Terán Martínez, dentro del Expediente Interno No. 3601-E.G.F.

### 1.2. La controversia que da origen a la consulta: Partes, objeto y fundamentos de la demanda, y oposición de los demandados:

Comparece en calidad de parte demandante la firma de nacionalidad panameña MEGAT HOLDINGS CORP. y como parte demandada el INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI). Es designado como tercero interesado en las resultas del proceso la sociedad ABBOTT LABORATORIES.

Se pretende por la accionante que mediante sentencia se declare la ilegalidad e invalidez de la Resolución N° 0957515 expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 12 de noviembre de 1996, por medio de la cual se aceptó la oposición propuesta por ABBOTT LABORATORIES con fundamento en su marca **NORMOSOL** y se rechazó el registro de la marca **NORMASILEN** de propiedad de la actora.

Expone que ante su solicitud para registrar la expresión **NORMASILEN** con el fin de distinguir productos comprendidos en la clase 5<sup>1</sup> internacional, la firma ABBOTT LABORATORIES presentó observaciones con base en la marca **NORMOSOL**, registrada a su nombre para amparar productos de la misma clase 5. La observación fue aceptada mediante el acto administrativo cuya invalidez e ilegalidad se solicita y se negó el otorgamiento del registro.

Alega el demandante que entre las dos marcas no existe semejanza y que a ello se suma el hecho de que, si bien ambos signos se refieren a productos de la clase 5, el de su propiedad distingue "un analgésico de uso oral", en tanto que la marca opositora designa "soluciones electrolíticas para administración parenteral".

Manifiesta que es notorio el ánimo de la firma estadounidense de querer apropiarse del prefijo "**NORMO**", expresión de uso genérico que consta en el diccionario terminológico de cien-

<sup>1</sup> **Clase 5ª.** Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

cias médicas. Adicionalmente destaca que en la actualidad existen algunas marcas, registradas o en proceso de registro en la oficina de marcas, que tienen como parte componente el antedicho prefijo "**NORMO**", las cuales están coexistiendo sin ningún problema en el mercado. Presenta como ejemplo las marcas **NORMOBRON**, **NORMODIABET**, **NORMOFASICO**, **NORMOFUNDIN**, **NORMOLAX**, **NORMOLIP**, **NORMOPRES**, **NORMOSECRETOL**, **NORMOTEMP**, **NORMOSILEN**, **NORMOSOL**, todas de la clase 5.

Finalmente alega el demandante que el acto administrativo denegatorio de la solicitud de registro adolece de falta de motivación.

**EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)** da contestación a la demanda para negar los fundamentos de hecho y de derecho de la misma, ratificar la validez de la Resolución materia de la impugnación, la cual considera que guarda armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente.

La sociedad ABBOTT LABORATORIES, a su turno, comparece al juicio para negar los fundamentos de hecho y de derecho del "*infundado recurso de plena jurisdicción presentado por la Compañía MEGAT HOLDINGS CORP.*"; y ratificar los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la observación presentada por ella al registro de la marca **NORMOSILEN**, alegando su propiedad y titularidad de la marca **NORMOSOL** con registro vigente en el Ecuador hasta el año 2004.

Destaca que la marca solicitada carece de capacidad o poder distintivo, tal como acertadamente la Dirección Nacional de Propiedad Industrial lo consideró al expedir el acto administrativo demandado. De otra parte considera que por el hecho de utilizarse los mismos canales de distribución y comercialización el riesgo de confusión, en perjuicio del consumidor, es muy alto.

## 2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal es competente, por razón del Tratado de su Creación, para interpretar, por la 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, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.

### 3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal interpretará, de las normas que menciona el juez consultante, los artículos 81; 82 literal e); y 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No lo hará, en cambio, con respecto a los literales i) y j) del Artículo 82 pues no advierte que puedan ser aplicables al caso controvertido, toda vez que el primero de ellos regula lo concerniente a la irregistrabilidad de las denominaciones de origen protegidas o las indicaciones geográficas, en tanto que el segundo se refiere a la prohibición para registrar signos que imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas; siglas o denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización internacional.

Empero, estima de otro lado, el Juez Comunitario, que es conveniente la interpretación de oficio de los artículos 95 y 96, en lo referente a la motivación de los actos administrativos que resuelven solicitudes relacionadas con el registro de marcas, por razón de que el actor cuestiona una supuesta falta de motivación en el acto objeto de demanda.

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

**“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:

(...)

**“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;”*

**“Artículo 83.** Así mismo, no podrán registrarse como marca 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;”

(...)

**“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 95.** Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga vales sus alegatos, de estimarlo conveniente.

*“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.”* (negrillas del Tribunal).

**“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”.** (negrillas del Tribunal).





#### 4. CONSIDERACIONES.

Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará principalmente los aspectos relacionados con los requisitos para el registro de las marcas y los impedimentos para su registro, y entre éstos, de manera especial, los atinentes a la irregistrabilidad de los signos por tratarse de designaciones comunes o usuales o por identidad o similitud que induzca a error a los consumidores. Así mismo se estudiará lo concerniente a la protección de la marca notoria y la prueba de su notoriedad y lo referente a la motivación de los actos administrativos que resuelven solicitudes de registro de marcas.

##### 4.1. Requisitos y condiciones para el registro de un signo como marca. (Artículo 81. Decisión 344):

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, arriba transcrito, contempla las características básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca. Ellas son: **la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica.**

Por **distintividad** se conoce la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares producidos o comercializados por otra.

Como **perceptibilidad** se define la capacidad que tiene un signo de poder ser captado por cualquiera de los sentidos. Este concepto constituye la única manera para que el sujeto identifique a la marca y la asocie con un producto o servicio determinado.

La condición de **susceptibilidad de representación gráfica** determina que sobre el signo se pueda realizar una descripción que permita formarse una idea del mismo, utilizando palabras, figuras o signos. Se dice que esta condición hace relación a la materialización del signo.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 25-X-96, Proceso 27-IP-95, Marca EXCLUSIVA. En G.O.A.C. N° 257 de 14-IV-97.

El ordenamiento comunitario vigente (art. 81 de la Decisión 344) al definir el concepto de marca pone el mayor énfasis, sin embargo, en el aspecto de **la distintividad** cuando señala que marca es *“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”*.

Un signo es registrable como marca sólo cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 ibídem y además, cuando realizado el examen de registrabilidad se concluye que el signo solicitado no se encuentra incurso en ninguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

De lo anterior se desprende que, en el presente caso, la Alta Instancia judicial ecuatoriana consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo **“NORMASILEN”**, cuyo registro ha sido negado por la Oficina Nacional Competente a la sociedad actora, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81 para determinar luego, frente a la afirmación que sirve de sustento jurídico al acto administrativo demandado, si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión, principalmente a los contemplados en los literales e) del artículo 82 y a) y e) del artículo 83, que son, precisamente, los indicados por los intervinientes en el proceso como pertinentes a la cuestión controvertida.

##### 4.2. Irregistrabilidad de signos comunes o usuales (Artículo 82, literal e) de la Decisión 344):

El artículo 82 de la Decisión 344 en su literal e) señala que no podrá registrarse un signo que sea una designación común o usual de productos o servicios, esto es, que no se puede registrar una marca que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca.

Sobre el tema este Tribunal ha dicho:



*“Por carecer de distintividad no pueden ser registradas como marcas las denominaciones genéricas, que no son sino aquellas que se refieren al producto mismo. Si la marca que protege o ampara un producto o servicio es del mismo nombre del producto, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no reúne uno de los requisitos esenciales que la norma exige para que pueda constituirse en marca. En las denominaciones genéricas el nombre del producto que es conocido de manera general y amplía por el público es la designación de la misma marca estableciéndose una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse”<sup>3</sup>.*

Según tal criterio jurisprudencial, tanto en el caso de los signos genéricos como en el de los descriptivos, para que rija la prohibición de registro, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. La prohibición legal de registro, no opera sin embargo, cuando la designación, común, genérica o descriptiva, no tenga vinculación con el objeto en sí mismo o con sus características esenciales. Así, ha puesto de ejemplo el Tribunal que “silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste”<sup>4</sup>.

De otra parte, y tratándose de signos denominativos compuestos por un sufijo o un prefijo de uso común que se encuentren acompañados de vocablos o expresiones que los complementen o adicioneen deberá tenerse especial cuidado en el análisis, porque si bien los sufijos o prefijos de uso común no podrían ser objeto de registro por carecer de distintividad, los vocablos con que se adicioneen podrían convertirlos en distintivos. Esta situación es de común ocurrencia en el campo de las marcas de productos farmacéuticos, en donde muchas de ellas muestran una configuración como la descrita, esto es, un sufijo o un prefijo de uso común,

acompañado de una raíz o de una terminación diferenciadora. A esta situación particular se ha referido el Tribunal en repetidas ocasiones sentando criterios como el que se refleja de la transcripción que se introduce a continuación:

*“En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.*

*“Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas “este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia - España, Octubre - Noviembre 1993, Pág. 10389).*

(...)

*“La doctrina española ha sostenido criterios diferentes respecto al riesgo de confusión entre marcas que protegen productos farmacéuticos. Una parte de la doctrina estima que la posibilidad de confusión es menor, pues la venta o expendio de los productos farmacéuticos lo hacen personas con conocimientos técnicos, a base de recetas extendidas por profesionales.*

*“Otra corriente doctrinal y jurisprudencial es más estricta en cuanto a la convivencia marcaria y estima que debe extremarse el rigor comparativo porque en relación con los medicamentos está en juego o en incidencia la salud pública a la que hay que protegerla y ampararla.*

*“Un tercer criterio jurisprudencial es que en las marcas farmacéuticas debe utilizarse los mismos criterios de comparación que en otro tipo de marcas, con independencia de los productos que distinguen, restándole importancia al hecho de que se expendan mediante receta médica pues esta circunstancia no agrava ni reduce la semejanza que podría darse entre las dos marcas enfrentadas.*

*“El Tribunal Supremo en sentencia de mayo de 1986 bajo la influencia de la primera corriente, aceptó el registro de las marcas*

<sup>3</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia del 03-V-98. Proceso 11-IP-98, G.O.A.C. N° 359 de 4-VIII-98. Marca: **PAVCO NÚCLEO CELULAR.**

<sup>4</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia del 25-X-96. Proceso 27-IP-95. G.O.A.C. N° 257 de 14-IV-97. Marca: **“EXCLUSIVA”.** Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo V. Pág.: 93.



LAXATIN y LEXICAN, en donde se expresó que:

*“El eventual riesgo de error o confusión entre los consumidores de estos productos se contrarresta por la cualificación técnica y profesional de quienes lo dispensan y expenden” (Obra citada, Pág. 10392).*

*“En el otro lado se declararon incompatibles las marcas SENAFLO y SANIFLER, HINEX e INEX, NIDEX, ZYPLAST y CIAPLAST, FIAPLAST y DIPLAS con la argumentación de que:*

*“La dispensación rápida que pudiera seguirse de una equivocación en su adquisición pudiera entrañar graves consecuencias afectantes a la salud” (Obra citada, Pág. 10393).*

*“En sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Tercera, de 1993 el Tribunal Supremo español expresó: “Si bien ambas marcas, así la “Mecloderm” (de cuyo registro se trata), como la “Decoderm” (oponente) tienen en común el sufijo “Derm”, este vocablo es de naturaleza genérica y, por ello, no apropiable como marca, en cuanto procede de la palabra griega “epidermis” (piel) y con esta significación se vulgarizó en el idioma castellano al objeto de designar tanto enfermedades de la piel como productos para su tratamiento; sentado lo precedente, la comparación entre marcas enfrentadas se ha de efectuar, pues, en función de sus respectivos prefijos “Mecl” y “Deco”, cuyas diferencias así fonéticas como gráficas excluyen una razonable posibilidad de error o confusión en el mercado, máxime cuando en el aspecto evocativo, mientras “Deco” se relaciona con adorno, “Mecl” carece de referencia que, al menos en el idioma castellano, recuerde otra significación, mereciendo, por ello, el calificativo de fantasía...” (Revisita de Derecho General”, Pág. 3945).<sup>5</sup>*

#### **4.3. Similitud de Signos y Riesgo de Confusión. (Artículo 83, literal a) de la Decisión 344):**

La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante

o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. De esta función se sigue que el titular del registro debe contar con la facultad de exclusión referida a la utilización del signo, la cual consiste básicamente en el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, puede generarse el **“riesgo de confusión”** al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.

Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares *“a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”*. (artículo 83, literal a)).

El Tribunal ha sido reiterativo en sus pronunciamientos sobre el cuidado que se debe tener en la práctica del examen de los signos con el fin de dilucidar si entre ellos se presentan identidades o semejanzas que puedan originar el riesgo de confusión. Ello por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita pues el juez sólo deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, a pesar de esto, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad.

<sup>5</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 6-II-98. Proceso 13-IP-97. Marca: “DERMALEX”. En G.O.A.C. N° 329 del 9-III-98.



En los demás casos de comparación (semejanza o similitud), en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo del juez que lo lleva a realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible.<sup>6</sup>

#### **4.4. Notoriedad de la marca. (Artículo 83, literal e) de la Decisión 344):**

Las reglas contenidas en el artículo 83, literal e), de la Decisión 344 de la Comisión, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad.

La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de "difusión" y "reconocimiento" logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica. La notoriedad, se ha dicho, es un "status", un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.

La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.. La carga de la prueba corresponde a quien alegue la notoriedad, pues con ello se pretende convencer al juzgador de que la marca reputada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.<sup>7</sup>

Corresponde, entonces, a la Oficina Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer,

<sup>6</sup> Sobre este tópico puede consultarse la sentencia del **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA** del 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso "OPTIPAN". En G.O.A.C. N° 375 de 7-X-98.

<sup>7</sup> Véase al respecto lo dicho en la Sentencia de 21-IV-98. Proceso: 23-IP-96. Marca **VODKA BALALAIKA**. Publicado en G.O.A.C. N° 354 de 13-VII-98.

con base en las probanzas aportadas por quien desea el reconocimiento de marca notoria y por ende la protección especial que de ello se deriva, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada está lo que dispone el artículo 83, literal e), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro.

De la lectura que hace el Tribunal de las normas que regulan el tema en la Decisión 344, colige 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.<sup>8</sup>

#### **4.5. Trámite de las observaciones y debida motivación de los actos administrativos que le ponen fin:**

La legislación comunitaria andina contempla la posibilidad de que cualquier persona, que tenga legítimo interés, pueda presentar observaciones al registro de la marca solicitada.

Las observaciones deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual deberá rechazar las extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquellas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Según el artículo 95 de la Decisión 344, cuya interpretación se realiza, la Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose

<sup>8</sup> En similar sentido se pronunció el Tribunal en Sentencia de 8-X-99. Dentro del Proceso **36-IP-99**. Marca: "FRISKIES". Publicado en G.O.A.C. N° 504 de 9-XI-99.





expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.

El concepto plasmado en la resolución o acto administrativo por el cual se califica la semejanza o no de los signos enfrentados y se determina la concesión o la denegación del registro, debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Este parámetro se halla ordenado en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que *"...la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada"*.

La Decisión 344 exige reiterativamente (artículos 95 y 96) que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos.<sup>9</sup>

En sentencia de reciente data el Tribunal concluyó, con respecto a la motivación de los actos administrativos relativos a la concesión o denegación de las solicitudes de registro de una marca que ellos:

*"...requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal*

<sup>9</sup> Sobre el tema de la motivación de las providencias puede consultarse la sentencia del 7-V-99. Proceso 1-IP-99, Marca: "TRIGARD". En G.O.A.C. N° 461 del 22-VII-99.

*Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados"*.<sup>10</sup>

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

## EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

### CONCLUYE:

**PRIMERO:** Un signo puede registrarse como marca únicamente si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

**SEGUNDO:** La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia.

**TERCERO:** No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate. Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia.

El examinador debe también tener en cuenta que en algunas marcas denominativas se presentan

<sup>10</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 30-X-98, Proceso 35-IP-98. Marca: "GLEN SIMON". En G.O.A.C. N° 422 del 30-III-99.





semejanzas atinentes sólo a prefijos y sufijos que, más que provocar eventuales confusiones, ayudan por el contrario a identificar la naturaleza de los productos comercializados con las mismas. En consecuencia, al momento de analizar tales marcas, deberá dejar de lado esos elementos genéricos, correspondiéndole en cambio determinar si la distintividad del signo que se pretende registrar surge del resto de los elementos específicos que configuran el conjunto marcario.

**CUARTO:** La protección legal comunitaria a la marca notoria, reconoce al titular de la misma otros derechos que no confiere el registro de las marcas comunes; empero las circunstancias que han dado lugar a la presencia de la notoriedad deben ser probadas.

Alegada la notoriedad como obstáculo para el registro de un nuevo signo, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá, para ese objeto, de los medios procesales que la legislación interna haya previsto.

La protección especial que confiere la marca notoria es independiente de la clase de productos o servicios a que ella se refiere o de aquellos para los cuales se solicita el registro.

**QUINTO:** El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debida-

mente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.

La Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno N° 3601-E.G.F., de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado instrumento.

Notifíquese al juez consultante mediante copia certificada.

Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial.

Ricardo Vigil Toledo  
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

**PROCESO No. 39-IP-2002****Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. De Oficio se considera pertinente interpretar el artículo 81 de la Decisión citada. Expediente Interno N° 6305. Actor: LIPHA. Marca: "LIPHADERM".**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito, a los tres días del mes de julio 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 Consejo Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

**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 veintinueve de mayo 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 LIPHA, la que persigue se declare la nulidad de los actos administrativos en los cuales se niega el registro de la marca "LIPHADERM" para distinguir "jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello", todos estos son productos comprendidos en la Clase Internacional No. 3<sup>1</sup>.

En la demanda que interpone LIPHA, se persigue la nulidad contra las Resoluciones N° 16536, de 19 de agosto de 1999, expedida por la Divi-

sión de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca "LIPHADERM"; No. 22536 del 27 de octubre 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. 28489 del 23 de diciembre de 1999, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual resuelve el recurso de apelación interpuesto y confirma la Resolución No. 16536; restableciéndose el derecho a obtener el registro de la misma.

La sociedad LIPHA alega que la marca solicitada a registro es una marca totalmente distintiva ya que cuenta con elementos semánticos y morfológicos que la hacen inconfundible con respecto de la marca LIPODERM registrada con anterioridad, y utilizada para oponerse al registro de la marca solicitada. Indica que LIPHADERM es una expresión de fantasía, carente de significado propio y por lo tanto incapaz de representar alguna idea en la mente del público consumidor, pero que la expresión LIPODERM está compuesta por dos radicales con significado propio: LIPO del griego aitos que significa GRASA; y DERM o DERMA, término proveniente del idioma inglés que en español significa DERMIS: capa conjuntiva de la piel de los vertebrados. Por lo tanto, la expresión DERM no puede ser monopolizada por una sola persona, ya que por su uso generalizado se ha convertido en una partícula de uso común y por lo tanto, ninguna persona puede impedir que terceros usen o registren marcas que lo incluyan.

Argumenta que no se puede basar la confundibilidad en que ambas marcas están compuestas por el sufijo de un uso común: DERMA, sino que se debe tomar en consideración los

<sup>1</sup> 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."



diferentes radicales o prefijos que conforman cada una de las marcas en conflicto.

La sociedad actora sostiene que el error de la administración consistió en concluir que la marca solicitada a registro por parte de su representada está fundamentada en un signo que se confunde con la marca LIPODERM registrada por la sociedad de Productos Farmacéuticos Especializados S.A., ahora Sanofi Synthelabo S.A.

Afirma que la marca solicitada para registro LIPHADERM es una derivación del nombre comercial de su representada la sociedad LIPHA, ya que lo contiene en su totalidad agregándole la expresión DERM, la cual, como ha observado, es de uso común.

La actora también advierte que la marca que ha sido rechazada para su registro se presentó limitada a unos productos muy específicos de la tercera clase, eliminando al máximo la posibilidad de confusión entre las marcas registradas y las que han sido solicitadas para su registro.

Concluye afirmando que ha sido demostrado que las marcas LIPHADERM y LIPODERM no son confundibles, y que los actos acusados son abiertamente ilegales, asistiéndole el derecho a inscribir su marca.

La Superintendencia de Industria y Comercio rechaza las pretensiones, manifestando que no son nulas las resoluciones puesto que se ajustan a derecho y a lo establecido en las disposiciones aplicables sobre marcas, indicando que la marca en conflicto no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la Decisión 344.

Alega que del examen que se realizó se concluye en forma evidente que las marcas son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre la ya registrada y la solicitud a registro de la marca LIPHADERM, en los aspectos ortográficos y fonéticos, que de coexistir en el mercado llevaría a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, lo que haría creer al consumidor que el producto tiene el mismo origen. Al apreciarse las marcas "LIPHADERM" y "LIPODERM" en una visión de conjunto, la uni-

dad fonética y gráfica de los nombres y no de forma aislada, se tiene que poseen mayor significación las semejanzas existentes que de las diferencias entre sí.

La sociedad SANOFI SYNTHELABO S.A., se opone a las pretensiones perseguidas por el demandante, puesto que entre su marca registrada y la que se pretende registrar existen similitudes de orden gráfico y fonético, a tal punto que de coexistir en el mercado conduciría a error en los consumidores.

Sostiene, el tercero interesado, que la identidad o semejanza entre signos frente a los mismos productos o servicios, de la misma clase o de productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, contraría la función de distintividad, generando la confusión que trata de evitar la norma artículo 83, literal a). Expresa que la distintividad del signo no radica solamente en el hecho de contener vocales y consonantes totalmente diferentes a las de otro signo, sino en la identidad que le imprime el conjunto, que hace de la expresión un signo suficientemente distintivo y proporciona al consumidor la información necesaria para que pueda evitar confusiones o engaño.

Concluye SANOFI SYNTLABO S.A., que no es necesario que las semejanzas sean extremadamente concretas o exageradas, sino una similitud susceptible de provocar confusión, la simple diversidad de unas letras no aporta suficiente distintividad como para autorizar su existencia. El signo solicitado para registro por la sociedad LIPHA se asemeja a la marca registrada LIPODERM, induciendo al público consumidor a error respecto de la procedencia y calidad de los productos de su representada.

## 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 la norma que ha sido expresamente requerida por el juez consultante, esto es, el artículo 83 literal a) y, de oficio, el Tribunal considera pertinente interpretar el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión, por ser relativo a la materia, normas 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;”.

#### 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; riesgo de confusión; reglas para evitar la confusión; radicales y desinencias; signos usuales y de fantasía.

#### 4.1. Definición de marca y requisitos de registrabilidad

La marca es el elemento distintivo de los productos o servicios que se encuentran en el mercado, que tiene como función esencial la de diferenciar los que sean semejantes entre sí.

El registro de una marca protege, por una parte al empresario, pues es un mecanismo para individualizar sus bienes que pueden ser comercializados en el mercado, identificándose de esta manera, las características que conllevan ellos, y al consumidor al permitirle distinguir los diferentes productos y servicios que se encuentran a su elección.

“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, H 1978; Tratado de Derecho Industrial, pag 581 Editorial Civitas Madrid, primera edición)”<sup>2</sup>

En resumen, la marca al cumplir con su función individualizadora, garantiza que el mercado sea de libre y sana competencia, al proteger a los empresarios titulares de la marca y al consumidor en su elección, libre de engaños.

La marca para poder registrarse debe reunir ciertos requisitos, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Decisión 344, estos requisitos son: distintividad, susceptible de representación gráfica y que sea un signo perceptible.

“Para que los productos o servicios que se ofrecen en el mercado por distintos empresarios puedan ser diferenciados entre sí por el público consumidor necesitan singularizarse mediante un signo respecto del cual el ordenamiento jurídico otorgue el derecho a usarlo de manera exclusiva, derecho cuyo contenido se define ante todo por su aspecto negativo, o como un ius prohibendi, es decir, como un conjunto de facultades en cuya virtud el titular puede oponerse al uso indebido de signos idénticos o similares para identifi-

<sup>2</sup> Proceso No. 41-IP-2001; marca “MATERNA”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 792 de fecha 14 de mayo de 2002.



car productos o servicios iguales o semejantes.

“Para que un signo pueda ser registrado como marca, y por ende, para que respecto del mismo surja el derecho exclusivo, deber ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.”<sup>3</sup>

A continuación, este Tribunal analiza cada uno de estos requisitos:

La distintividad de una marca es la que permite que se puedan identificar unas de otras. Este requisito es la función esencial, concede al titular y al público consumidor la oportunidad de reconocer los diversos productos o servicios en el mercado, evitando que se confundan entre sí.

Toda marca tiene que tener suficiente distintividad, buscando esta característica que los bienes se puedan individualizar, así el empresario, propietario de una marca, obtiene provecho de su ingenio, al ofrecer sus productos, y consecuentemente, el consumidor podrá elegir el más conveniente tanto en calidad como en costos.

La susceptibilidad de representación gráfica se refiere a la necesidad del signo para poder ser conocido materialmente, lo que implica que al ser un signo solicitado para el registro debe contener una descripción gráfica que permita su publicación y registro. Para formarse una idea del signo pueden utilizarse distintos mecanismos, como pueden ser las palabras, dibujos, imágenes y todo tipo de figuras que materialmente puedan expresarse.

La marca al ser un signo intangible, nace de la imaginación del creador, que necesita de elementos materiales para que pueda ser advertido por alguno de los sentidos, que es precisamente a lo que se refiere este requisito de la perceptibilidad, es decir, que es necesario que se haga tangible para ser captado por los sentidos.

“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación

<sup>3</sup> Proceso No. 23-IP-98, marca: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 379, de fecha 27 de octubre de 1998.

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.”<sup>4</sup>

Concluye este Tribunal, que un signo para ser apto para su registro debe reunir los tres requisitos analizados anteriormente, debiendo además no incurrir en las prohibiciones que establecen los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

#### **4.2. Causales de irregistrabilidad: signos semejantes o idénticos**

El artículo 83 literal a) de la Decisión 344 tiene como objetivo el de proteger al consumidor ante signos semejantes, para que no adquiera un producto o servicio creyendo que es otro, o asumiendo que tiene el mismo origen empresarial, y al empresario, al prohibirle a otro que tenga idéntica o semejante marca, ya que con el uso puede llegar a confundirse con la suya.

Este literal expresa que se negará la inscripción de las marcas cuando existan otras ya registradas o solicitadas para su registro, esta similitud tiene que ser de tal forma que pueda inducir al público consumidor a error.

“El propósito de negar el registro de signo idénticos o similares es evitar el riesgo de confusión por la identidad o similitud de las marcas, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.”<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Proceso No. 100-IP-2000; marca: “VAPOMENTOL”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 651 del 20 de marzo de 2001.

<sup>5</sup> Proceso No. 17-IP-2001; marca: “HARINA GALLO DE ORO”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 674 de fecha 31 de mayo de 2001.





Al existir marcas similares en el mercado, éstas carecen de su principal función que es la de la distintividad, y consecuentemente no protege ni al consumidor ni al empresario o al desarrollo armónico y equilibrado de un mercado leal. Llevando a la sociedad consumista a un estado de inseguridad jurídica y económica, lo que en esta materia se llama "riesgo de confusión" o "confundibilidad."

#### **4.3. Riesgo de confusión y reglas para evitarlo**

La distintividad de un signo, como ya se ha dicho, es la capacidad para individualizar los productos o servicios entre sí, ésta característica primordial evita que se caiga en el riesgo de confusión, que no es otra cosa que crear en la mente del consumidor un error en razón del concepto, de la forma, calidad, origen, etc., que le perjudica en su libre adquisición.

El riesgo de confusión se da cuando existen en términos comparables elementos y factores comunes que hacen creer al que obtiene un producto o servicio que esta escogiendo el que desea, cuando en realidad se ha producido una confusión, de esta manera se vulnera su derecho, y por otra parte, algún empresario está perjudicando a otro, al apropiarse de sus beneficios en cuanto al nombre, origen empresarial, calidad, etc.

La confusión puede presentarse de diversas formas, puesto que entre la similitud de productos o servicios se puede comprobar que existen algunos elementos para determinar si el riesgo de confusión es directo o indirecto. El primero es el que induce al consumidor a adquirir un determinado producto, creyendo que es otro, produciéndose identidad entre el signo y la naturaleza del producto. Y la confusión indirecta se da cuando el consumidor cree que adquiere un bien del mismo productor conocido por él, es decir, se da por el error de creer que tiene la misma procedencia empresarial.

En cualquiera de los dos grados de confundibilidad, se presentan similitudes que impiden al consumidor su diferenciación, produciéndose un engaño, de esta manera, quienes salen perjudicados finalmente son los mismos adquirentes, los demás propietarios de otras marcas, y en su conjunto, contraría los principios de la competencia leal.

No existen reglas exactas para determinar cuando las marcas son similares, a tal punto que las hacen perder su distintividad, creando a su vez la posibilidad de confusión, lo que hace la tarea del juez más difícil, sin embargo este Tribunal en distintas sentencias ha mencionado y aportado los criterios y reglas de la doctrina y de la jurisprudencia sobre algunos parámetros que el juez deberá adoptar para su pronunciamiento, los cuales se exponen a continuación:

Entre las reglas más importantes para realizar el cotejo marcario, tenemos la del análisis para establecer la similitud o identidad de los signos.

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.

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 del producto.

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

La primera regla se refiere a que la marca debe observarse en conjunto con todos sus elementos integrantes, no descomponiéndola, puesto que así no lo hace el consumidor. Si la marca conserva su unidad auditiva y visual, es más fácil verificar la impresión que ha dejado en el consumidor.

Así mismo, se realizará el cotejo de forma sucesiva, es decir, de manera individualizada, no concurrentemente. En su gran mayoría el público consumidor al tratar de obtener un producto o un servicio lo realiza bajo una visión separada de los demás, no realiza un análisis simultáneo.

La tercera regla tiene que ver con el papel que debe asumir la persona que realice el cotejo, ya sea autoridad administrativa o juez, y de



esta manera, pueda verificar la existencia de la confusión a la que puede ser llevado el consumidor, y también tomar en consideración la naturaleza del producto, protegiendo tanto al titular como al consumidor.

Finalmente la cuarta regla resulta del cotejo de los elementos similares, son estos los que harán notar la fuerza distintiva que debe tener una marca. Las semejanzas que puedan existir entre ellas vuelven a las marcas carentes de su principal función, puesto que no se las puede individualizar.

Además de estas reglas se puede aplicar la comparación para establecer si existe riesgo de confusión en el campo fonético, visual y conceptual:

La similitud visual, gráfica u ortográfica produce confusión, y ésta se refiere a las semejanzas visuales que se perciben de la marca, de manera general se advierte en primer lugar por el sentido de la vista, y estas pueden ser por gráficos o por palabras.

“Es la confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación. La jurisprudencia ha llamado a esta confusión “la confusión gráfica”, pero parece más adecuada llamarla “visual” para así incluir todo aquel signo que pueda ser visto, y no tan solo impreso. Esta calificación obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo.

“La confusión visual puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores...”<sup>6</sup>

La confusión auditiva se da en la semejante pronunciación aunque en su gramática sean diferentes. En otras palabras, existe similitud auditiva que puede llevar a confusión cuando se produce una fonética igual o semejante.

La similitud conceptual resulta entre dos marcas por un mismo contenido ideológico, las dos evocan una misma idea que conlleva al consumidor al riesgo de confusión.

Para analizar sobre los posibles riesgos de confundibilidad indirecta en que pueden caer los consumidores, se deberá estudiar y resolver en base a las siguientes reglas:

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

Al determinar si existe conexión competitiva entre los productos se deberá considerar la finalidad de los productos amparados por la marca, puesto que si tienen distintas finalidades, puede evitarse la confundibilidad entre ambos, sobretodo si la finalidad del producto va dirigida a un público calificado, es menor el riesgo en que pueden incurrir, lo que no ocurre cuando los productos son de consumo masivo.

Es importante el análisis que se realice bajo esta regla puesto se pueden originar confusiones sobre la procedencia del producto, si al confirmarse que existe una misma identidad sobre el propósito que tiene el producto, es fácil que el consumidor crea que pertenece a un mismo origen o si tienen el mismo fin, no constituirá elemento individualizador.

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

La conexión competitiva en este punto se refiere a si los productos o servicios se difunden bajo los mismos medios de publicidad, en su primera parte, y luego si éstos son expendidos en las mismas clases de establecimientos.

Esta clase de riesgo disminuye cuando se trata de grandes mercados o locales de venta que ofrecen una cantidad de productos diferentes, pero no ocurre cuando existen locales especializados que venden productos que se encuentran relacionados entre sí.

Como última pauta, el juez examinador considerará, según la naturaleza del producto, a quien va dirigida la marca, es lo que en doctrina se llama “el grado de atención del público consumidor”. Al establecer quienes adquirirán los productos amparados por las marcas en conflicto, el juez podrá analizar la posición y el conocimiento que asumirá el posible comprador al seleccionar los diferentes productos que se encuentran a su disposición.

“Si bien es cierto que la generalidad del público al comprar un producto no se detiene a

<sup>6</sup> “Derecho de Marcas” Jorge Otamendi. Pág. 146-147. Editorial Abeledo-Perrot. Argentina



realizar un minucioso y pormenorizado análisis de la marca que lleva también es verdad que es "normal, lúcido y con moderada desconfianza". En otras palabras, se trata de personas que prestarán un cierto grado de atención. No es presumible otra actitud desde que por lo general, el comprador va a comprar un producto con una marca determinada.

(...)

"Por lo general la clase del público estará acondicionada por la clase de producto que va a adquirir. Como bien lo indica su nombre, los artículos de consumo masivo serán adquiridos por toda clase de público. En cambio un reactor atómico una máquina para uso industrial solo serán adquiridos por un grupo selecto que analizará con todo cuidado todo lo relativo a su compra, incluyendo las marcas y origen del producto. Y lo mismo ocurrirá con los servicios."<sup>7</sup>

#### 4.4. Radicales y desinencias.-

Los radicales y desinencias son morfemas que comúnmente se utilizan, éstos se agregan a otras palabras para poder identificar ciertos productos.

Los radicales son fonemas que constituyen la raíz de una palabra y las desinencias constituyen afijos que se añaden a la raíz de adjetivos, nombres, pronombre y verbos.

"Los radicales y desinencias hacen referencia a los prefijos y sufijos que son empleados por muchos empresarios para crear signos que se pueden convertir eventualmente en marcas que distinguen los productos que fabrican o comercializan.

"En otras palabras, puede ser que la combinación original de ciertas formas léxicas sea una buena forma de escoger el nombre distintivo de una marca y en el cual se centre el mensaje que se pretende dar al consumidor."<sup>8</sup>

Existen ciertas marcas que en su denominación incluyen determinados radicales o desinencias para poder individualizar sus bienes, sin embargo como estos afijos son de uso común, en ocasiones son parecidos.

La tarea del juez, a más de la observación en base a los criterios y reglas expuestos, se fundamentará en este caso en concreto en el análisis de la naturaleza misma de los productos y otros factores como la procedencia o calidad, ya que estos elementos le darán el carácter distintivo que requieren para ser consideradas para su registro.

Entre las marcas en conflicto el examinador reflexionará sobre los elementos que van antepuestos o pospuestos para establecer en esas condiciones cuál denominación adquiere mayor relevancia, y si la hace distintiva. Del estudio global y prolijo podrá observar si se trata de los mismos prefijos o sufijos, que como son de uso común no pertenecen a la exclusividad de persona alguna, y de algún otro elemento fonético que las diferencie, y en caso de no existir verificar si se trata de morfemas de fantasía.

"El uso primario de los vocablos en comentario, no impide que posteriormente puedan ser utilizados en nuevos signos para los mismos productos, por otros interesados, siempre y cuando la nueva composición gramatical tenga o lleve su propia distintividad que lo diferencie de los anteriormente registrados, evitándose en todo momento, una similitud gráfica, conceptual o ideológica..."

"El examinador deberá, en relación con lo expuesto, analizar la denominación en conjunto para determinar si existe suficiente distintividad para que sea considerada como un signo a inscribirse como marca."<sup>9</sup>

#### 4.5. Signos usuales y de fantasía.-

Las marcas de fantasía no incitan a la idea del producto en sí, ya que por lo general, se trata de palabras sin contenido conceptual, que no hacen referencia a sus cualidades, a su género o su especie.

<sup>7</sup> "Derecho de Marcas" Jorge Otamendi. Pág.178 - 179. Editorial Abeledo-Perrot. Argentina

<sup>8</sup> Proceso No. 30-IP-2002; marca: "ECOGEL". Publicado en la Gaceta Oficial No. 801 de fecha 5 de junio de 2002.

<sup>9</sup> Proceso No. 07-IP-2002; marca: "BONAFRUIT". Publicado en la Gaceta Oficial No. 787 de fecha 26 de abril de 2002.



El tratadista Breuer Moreno expresa de las marcas de fantasía:

“Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta la deformación arbitraria que se haga de una denominación precisa o innecesaria.”<sup>10</sup>

Existen palabras que son comunes y usuales en el ámbito público o privado, que no pueden apropiarse por ningún motivo, lo que permite que cualquier persona pueda disponer de ellas. Relacionando este tema con el anterior, tenemos lo pronunciado por este Tribunal en sentencia del proceso No. 07-IP-2002:

“La utilización de las mismas raíces en determinadas marcas hace que se conviertan en denominaciones de uso común, por lo tanto no puede ser apropiado con carácter de exclusividad, pero los morfemas que se le agreguen deben componer una nueva expresión gramatical que lo haga distintivo”<sup>11</sup>

En el Proceso No. 25-IP-98, se ha dicho:

“Existen determinados prefijos que se han pasado al uso común para identificar determinados bienes, por lo que carecen de toda distintividad. Y, consecuentemente ninguna persona puede apropiarse de ellos, pues sería concederle un privilegio inusitado que ni la misma ley les reconoce. Por ello resultaría absurdo que una persona propietaria de una marca que contuviera un prefijo de uso común fundamente en ese solo hecho la posibilidad de que prospere una oposición al registro por vía de observaciones formuladas al mismo.”<sup>12</sup>

Y dentro del Proceso No. 66-IP-2001, ha expresado lo que sigue:

“Cuando en la denominación de una marca que ampare productos o servicios se utiliza

una palabra usual o que conlleva características de su naturaleza o denota condiciones importantes que fácilmente el público consumidor observa, no podrá reunir los requisitos para que sea registrable.”<sup>13</sup>

Con base en lo expuesto,

### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

#### CONCLUYE:

1. La marca es un signo inmaterial que debe reunir tres requisitos: ser perceptible, susceptible de representación gráfica y distintivo para que sea capaz de proteger productos o servicios de una persona de los de otras que se encuentran en el mercado. Además no debe incurrir en las prohibiciones que establecen los artículos 82 y 83 de la Decisión citada.
2. La normativa andina prohíbe, de conformidad con el artículo 83, literal a), que se registren marcas que sean semejantes o idénticas a otras ya registradas o solicitadas para su registro para los mismos bienes o servicios; o respecto de los cuales el uso de la marca induzca a confundirse con otras.
3. Al producirse la confundibilidad se pierde la función distintiva que debe poseer toda marca. Para identificarla el examinador deberá realizar un estudio prolijo y pormenorizado de todos los elementos que conforman el signo, bajo los criterios expuestos en esta sentencia.
4. Los prefijos o sufijos que se utilicen en la integración de una denominación por lo general son afijos de uso común, que son corrientemente utilizados en la composición de algunas marcas y que no pertenecen a la exclusividad de persona alguna, por lo que para que sean aptas para registro deben estar caracterizados por la suficiente distintividad, que se logra al complementarse con otros morfemas, formándose de esta manera, palabras de fantasía.

<sup>10</sup> Los autores Bertone y Cabanellas citando a Breuer Moreno. Pág. 241, en su libro “Derecho de Marcas”.

<sup>11</sup> Proceso No. 07-IP-2002; marca: “BONAFRUIT”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 787 de fecha 26 de abril de 2002.

<sup>12</sup> Proceso No. 25-IP-98; marca “PINTUBLER”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 428 de fecha 16 de abril de 1999.

<sup>13</sup> Proceso No. 66-IP-2001; marca: “COFFEE-CREM”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 739 de fecha 3 de diciembre de 2001.



5. Los nombres usuales o comunes de los productos que se utilizan en el comercio tampoco pueden ser registrables por ser de uso público, pertenecen a la generalidad de toda la comunidad.

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. 6305, 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 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 publi-

cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo  
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García  
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