



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 75-AI-2001.- Causa instaurada por César Moyano Bonilla contra la República de Colombia, relativa al presunto incumplimiento de los artículos 27 del Acuerdo de Cartagena y 4 del Tratado de Creación del Tribunal	1
Sumario por Incumplimiento de Sentencia 13-AI-2002	4
Sumario por Incumplimiento de Sentencia 89-AI-2000	6
Proceso 33-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 83, literales a) y e), y 84 <i>eiusdem</i> . Parte actora: sociedad FRUIT OF THE LOOM, INC. Marca: "COLOMBIAN FRUITS"	7
Proceso 64-IP-2002.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 83 literales a), d) y e); 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia; e interpretación de oficio de los artículos 99, 100 y 114 <i>ibidem</i> . Marca "BLANQUEADOR INDIO" mixta. (Proceso interno No. 6127)	16

EXPEDIENTE Nº 75-AI-2001

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Quito, a los veinte y nueve días del mes de mayo de dos mil dos.

En la causa instaurada por César Moyano Bonilla contra la República de Colombia, relativa al presunto incumplimiento de los artículos 27 del Acuerdo de Cartagena y 4 del Tratado de Creación del Tribunal.

VISTOS

El escrito de demanda, recibido en este Tribunal, junto con sus anexos, el 19 de noviembre de 2001, mediante el cual el abogado César Moyano Bonilla "en ejercicio de la acción establecida por el artículo 25 de la Decisión 472", solicita que se declare el incumplimiento, por par-

te de la República de Colombia, de los artículos 27 del Acuerdo de Cartagena y 4 de la Decisión 472, por haber aprobado "mediante la Ley 463 del 4 de agosto de 1998, el 'TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 ...", y por haberlo ratificado el 29 de noviembre del año 2000.

El alegato del actor acerca de su derecho a ejercer la acción de incumplimiento, apoyado en la Exposición de Motivos del Proyecto de Reforma del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, así como en su interpretación del artículo 25 del Protocolo Modificador de dicho Tratado. Según dicho alegato, el derecho en



referencia “se centra, por consiguiente, en los legítimos intereses que inevitablemente, como lo ha reconocido el propio Tribunal andino, se hallan comprometidos en virtud de las iniciativas y de los riesgos que estoy llamado a asumir como consecuencia de la integración andina”; además, “... mi derecho se encuentra en la defensa del control de legalidad del ordenamiento comunitario ...”; en tercer lugar, “es legítimo mi derecho a ejercer esta acción, porque como abogado tengo interés en el mantenimiento, respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina ...”; y “En cuanto a mi calidad de abogado, lo que defiende son los intereses legítimos de un profesional que se dedica a las cuestiones de la propiedad intelectual en todas sus modalidades y al que, por eso, no le puede ser extraño ni indiferente el régimen legal de la materia en que se desarrollan aquellos legítimos intereses profesionales. Concurren aquí, de una parte mi interés profesional, subjetivo y el interés colectivo o público en el mantenimiento de la legalidad andina, su autonomía y especialidad. Defender la legalidad es un derecho legítimo y propio del abogado que trabaja dentro de esa legitimidad y quiere y necesita preservarla, por razones intelectuales, profesionales o políticas, sin contenido patrimonial inmediato o directo”.

El auto de fecha 23 de enero del presente año, mediante el cual el Tribunal admitió a trámite la demanda y ordenó su notificación a la parte demandada.

El escrito recibido por este Tribunal el 8 de marzo del año 2002, por medio del cual la República de Colombia dio contestación a la demanda, en tiempo hábil, y formuló las siguientes excepciones previas: “1.- Falta de agotamiento de la vía comunitaria previa. ... 2. Falta de requisitos formales de la demanda. ... 3. Falta de objeto de la demanda”.

La segunda excepción opuesta por la parte demandada, y la cual se fundamenta principalmente en que “... el demandante no presentó las pruebas que demuestren que la adhesión por parte de Colombia al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes afecta sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos. ... el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal permite a los particulares ejercer esta acción (de incumplimiento), sólo cuando se ven **afectadas** (sic) **en sus derechos por el in-**

cumplimiento de un País Miembro. La facultad que el artículo 25 del Tratado de Creación otorga a los particulares para dirigirse al Tribunal en acción de incumplimiento, está condicionada a que dicho particular a) sea titular de un derecho y b) a que el derecho en cuestión se haya visto afectado como consecuencia del presunto incumplimiento del País Miembro. El particular deberá entonces demostrar su legitimidad para actuar, que no puede resumirse en la defensa de la legalidad que puede ser ejercida por cualquier persona, ... sino que debe demostrar que la conducta del País Miembro impugnada provocó una afectación particular en su esfera jurídica. ... la demanda ... carece de los requisitos formales exigidos en consideración de su calidad de particular”.

El auto de 3 de abril del año 2002, mediante el cual el Tribunal declaró contestada la demanda, corrió traslado del escrito de contestación a la parte actora, con el fin de que ésta se pronunciara sobre las excepciones previas, y declaró improcedente la solicitud de coadyuvancia presentada por la Secretaría General de la Comunidad Andina.

El escrito de la parte actora, recibido por el Tribunal el 12 de abril del año 2002, a través del cual formula observaciones a las excepciones previas. En cuanto a su presunta falta de legitimidad para actuar, la actora observa que “El Tribunal ... en sentencia ... dentro del Proceso 14-AN-2001, me reconoció la capacidad para presentar una acción de nulidad, dentro de supuestos idénticos y, por tanto, puede aplicarse por analogía dicha providencia. Las razones jurídicas para demostrar mi capacidad para actuar en este proceso, las expuse con detenimiento en la demanda por lo cual considero innecesario volverlas a repetir, aunque ruego tenerlas en cuenta, máximo (sic) cuando el propio Honorable Tribunal ya las consideró, razón por lo cual (sic) admitió mi demanda”.

Las disposiciones previstas en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante Decisión 472), así como en los artículos 107, 108 y 61 de su Estatuto (codificado mediante Decisión 500).

CONSIDERANDO

Que, bajo la excepción previa de “Falta de requisitos formales de la demanda”, la demanda-



da ha controvertido la legitimación para la causa de la parte actora, por cuanto, a su juicio, mientras el ejercicio de la acción de incumplimiento presupone en el actor la titularidad de un derecho y su afectación como consecuencia del presunto incumplimiento del País Miembro demandado, en el caso de autos el actor no probó que la adhesión de la República de Colombia al Tratado de Cooperación en materia de Patentes hubiese afectado sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos;

Que la legitimación activa, al igual que la pasiva, constituye uno de los requisitos necesarios para que la pretensión del actor pueda ser juzgada en su fundamento, de modo que incumbe al Tribunal verificar el cumplimiento del citado requisito a objeto de proveer sobre la admisibilidad de dicha pretensión y, posteriormente, si fuere el caso, sobre el mérito de la causa. Por tanto, vistas las excepciones opuestas y la repercusión del juicio en torno a la admisibilidad de la pretensión sobre la continuidad del procedimiento y de la causa, el Tribunal se pronunciará en primer lugar sobre la cuestión de la legitimación de la parte actora;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal, la posibilidad de ejercer la acción de incumplimiento corresponde a las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento del País Miembro demandado. Ello significa que la legitimación para ejercer la acción de incumplimiento exige la existencia de una relación de identidad entre el titular del derecho subjetivo y el de la acción, de modo que ésta sólo puede ser ejercida por quien se afirme titular de aquél;

Que, a diferencia del interés legítimo, el derecho subjetivo presupone la existencia de una relación jurídica en cuyo ámbito el titular del interés sustancial, tutelado por el orden normativo, ocupa una posición de ventaja frente a otro sujeto que se halla obligado a ejecutar una prestación dirigida específicamente a la satisfacción del interés del primero. En este contexto, el hecho constitutivo de la inejecución de la prestación debida, por parte del País Miembro obligado, configura una situación de hecho que, al tiempo de infringir el orden normativo, lesiona el derecho subjetivo de su titular y, en consecuencia, lo legitima para formular, en sede judicial, una pretensión dirigida a declarar cier-

to el incumplimiento demandado, a ordenar el restablecimiento del orden normativo infringido, y, a diferencia de la acción de nulidad, a obtener, en las condiciones previstas en el artículo 30 del Tratado de Creación del Tribunal, la reparación de la lesión y, por esta vía, la satisfacción de su derecho;

Que, en el caso de autos, el actor no se afirma titular de un derecho subjetivo sino de un interés legítimo, suficiente para ejercer la acción de nulidad, pero no bastante para ejercer la de incumplimiento; y que, ciertamente, no es posible identificar a su respecto, a propósito del hecho presuntamente constitutivo del incumplimiento del País Miembro demandado, la estructura de una relación jurídica en cuyo ámbito ocupe la posición de ventaja en que se expresa la titularidad del derecho subjetivo. Tampoco se observa en el caso demostración alguna de que se haya producido, en perjuicio del actor, la privación de un derecho o el impedimento, restricción u obstaculización de su ejercicio;

Que, por otra parte, el Estatuto del Tribunal, al disciplinar los requisitos adicionales de la demanda en la acción de nulidad (artículo 48, literal) y en la de incumplimiento (artículo 49, literal b), exige en ambos casos el mismo requisito probatorio de la afectación de los derechos subjetivos o de los intereses legítimos del actor, como si el ejercicio de ambas acciones se hallase sujeto a las mismas condiciones, siendo así que el Tratado de Creación del Tribunal las diferencia nítidamente en sus artículos 19 y 25, por lo que, tratándose el Estatuto de una norma derivada o secundaria frente a la norma fundamental o primaria del Tratado, ésta debe primar sobre aquélla y aplicarse obligatoriamente con preferencia;

Que, en consecuencia, a la luz de la disposición prevista en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal, y a diferencia de la acción de nulidad interpuesta contra los artículos 1, 2 y 279 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Proceso 14-AN-2001), el actor no se halla legitimado para ejercer la acción de incumplimiento en la presente causa;

Que, por tanto, la excepción de la parte demandada, relativa a la falta de legitimación de la actora, se halla provista de fundamento; y,



Que, al prosperar la excepción en referencia, quedan insubsistentes la admisión a trámite de la demanda y las actuaciones procesales posteriores, por cuanto aquella admisión no prejuzga la admisibilidad de la pretensión del actor.

DECIDE

1. Declarar con lugar la excepción opuesta por la parte demandada, relativa a la falta de legitimación de la parte actora.
2. Declarar inadmisibles la demanda y extinguido el procedimiento.

NOTIFÍQUESE el presente auto al abogado César Moyano Bonilla así como al Gobierno de la República de Colombia. **REMÍTASE** copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. **ARCHÍVESE** el expediente.

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.-**

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 13-AI-2002

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- Quito, diecisiete días del mes de julio del dos mil dos.

VISTOS:

El expediente que contiene el nuevo procedimiento sumario iniciado respecto de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se trata de establecer el cumplimiento dado a la sentencia dictada el 11 de febrero de 1999, dentro del proceso 3-AI-98.

El artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal y los artículos 118 y 119 de su Estatuto; y

CONSIDERANDO:

Que por auto de trece de marzo de 2002, el Tribunal formuló a la República Bolivariana de Venezuela nuevo pliego de cargos por el posible incumplimiento de la sentencia anteriormente mencionada, por medio de la cual y de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal, ese País

miembro quedó obligado, a “adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia dentro de los noventa días siguientes a su notificación”.

Que ante la falta de demostración suficiente sobre el acatamiento pleno a la referida sentencia, el Tribunal, por medio de auto emitido el 22 de mayo de 2002, declaró al Gobierno de Venezuela en situación de incumplimiento y solicitó a la Secretaría General de la Comunidad su opinión acerca de los límites dentro de los cuales podrían ser restringidas o suspendidas, parcial o totalmente, las ventajas que dentro del Acuerdo de Cartagena benefician a dicho País Miembro.

Que la Secretaría General de la Comunidad Andina por medio de Oficio No. SG-C/1.8/00830/2002, se limitó a manifestar que: “...en opinión de la Secretaría General persiste el incumplimiento de la citada sentencia, debido a que el Gobierno en cuestión no habría dado cumplimiento a lo previsto en los artículos 71, 72 y 73 del Acuerdo de Cartagena, 4º del Tratado de



Creación del Tribunal de Justicia así como en las Resoluciones 431 y 458 de la Junta del Acuerdo de Cartagena.”

Que no obstante que la Secretaría General omitió en el oficio referido el pronunciamiento sobre las sanciones a ser impuestas, el Tribunal en aplicación de lo previsto en el artículo 27 del Tratado y 119 del Estatuto del Tribunal, procederá a determinarlo; y,

Que el desacato a una sentencia del Tribunal agravia de manera superlativa y subvierte el orden jurídico comunitario, al desconocer e ignorar la fuerza vinculante de los pronunciamientos judiciales, colocando al País Miembro que incurre en él al margen de la Comunidad.

DECIDE:

PRIMERO.- Suspender parcialmente las ventajas del Acuerdo de Cartagena que al momento benefician a la República Bolivariana de Venezuela y autorizar a los demás Países Miembros para que, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal y, en concordancia con lo previsto en el artículo 119 del Estatuto, impongan temporalmente un gravamen adicional del cinco por ciento (5%) a las importaciones que realicen a sus territorios de cinco (5) productos, a su elección, procedentes y originarios de Venezuela.

SEGUNDO.- La determinación de esos productos deberá ser informada por cada uno de los Países Miembros al Tribunal y, comunicada, además, a la Secretaría General de la Comunidad Andina.

TERCERO.- Esta sanción tendrá vigencia a partir de la notificación de este auto y

mantendrá su aplicación hasta tanto la República Bolivariana de Venezuela demuestre fehacientemente ante el Tribunal que ha dado fiel cumplimiento a la sentencia de 11 de febrero de 1999, proferida dentro del proceso 3-AI-1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 423 de 31 de marzo de 1999.

NOTIFIQUESE este auto al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y comuníquese a la Comisión y a la Secretaría General de la Comunidad Andina y, por intermedio de esta última, a los Países Miembros de la mencionada Comunidad, al tenor de lo establecido en el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal.

Publíquese 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

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

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

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

**PROCESO 89-AI-2000****SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA**

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- Quito, veinticuatro de julio del dos mil dos.

VISTOS:

El expediente que contiene el procedimiento sumario iniciado respecto de la República del Perú, mediante el cual se trata de establecer el cumplimiento dado a la sentencia dictada el 28 de septiembre del 2001 dentro del proceso 89-AI-2000.

El artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal y los artículos 118 y 119 de su Estatuto; y

CONSIDERANDO:

Que por auto de 3 de abril del 2002, el Tribunal formuló a la República del Perú pliego de cargos por el incumplimiento de la sentencia anteriormente mencionada, por medio de la cual y de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal, ese País miembro quedó obligado, a “adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia dentro de los noventa días siguientes a su notificación”.

Que ante la falta de demostración suficiente sobre el acatamiento pleno a la referida sentencia, el Tribunal, por medio de auto emitido el 12 de junio del 2002, declaró al Gobierno de la República del Perú en situación de incumplimiento y solicitó a la Secretaría General de la Comunidad su opinión acerca de los límites dentro de los cuales podrían ser restringidas o suspendidas, parcial o totalmente, las ventajas que dentro del Acuerdo de Cartagena benefician a dicho País Miembro.

Que la Secretaría General de la Comunidad Andina en atención al mencionado auto, presentó un informe el 20 de junio del 2002 en el que se limita a indicar que la República del Perú persiste en el incumplimiento de la sentencia. En un segundo informe, de 10 de julio del 2002, la Secretaría General emitió su opinión, sugiriendo que ...“la sanción a ser impuesta a la República del Perú hasta tanto se verifique el cumplimiento a la sentencia de este

caso, podría ser conceder la autorización a los demás Países Miembros para que impongan derechos correctivos de hasta un cinco por ciento (5%) sobre las importaciones de hasta (5) productos originarios del Perú que cuenten con un mayor volumen de exportación hacia la Sub-región”.

Que la República del Perú envió el 3 de julio del 2002 una solicitud en la que indica que ha dado inicio a un procedimiento de nulidad del Registro de la patente Pirazolopirimidinona y pide al Tribunal tener en cuenta el referido procedimiento a fin de declarar el cumplimiento del Perú de la sentencia referida por el Tribunal en el Proceso 89-AI-2000.

Que la República del Perú no obstante el anuncio de acciones referido en el párrafo anterior, no ha cumplido aún con la sentencia, y que tal desacato agravia de manera superlativa y subvierte el orden jurídico comunitario, al desconocer e ignorar la fuerza vinculante de los pronunciamientos judiciales, colocando a dicho País Miembro al margen de la Comunidad.

DECIDE:

PRIMERO.- Suspender parcialmente las ventajas del Acuerdo de Cartagena que al momento benefician a la República del Perú y autorizar a los demás Países Miembros de la Comunidad Andina para que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal y, en concordancia con lo previsto en el artículo 119 del Estatuto, impongan temporalmente un gravamen adicional del cinco por ciento (5%) a las importaciones que realicen a sus territorios de cinco (5) productos, a su elección, procedentes y originarios del Perú.

SEGUNDO.- La determinación de estas medidas deberá ser informada, por cada uno de los Países Miembros al Tribunal y, comunicada, además, a la Secretaría General de la Comunidad Andina.



TERCERO.- La presente sanción tendrá vigencia a partir de la notificación de este auto y se mantendrá en aplicación desde la fecha en que se efectúe la comunicación a que se refiere el ordinal segundo y hasta tanto la República del Perú demuestre fehacientemente a este Tribunal, que ha dado estricto cumplimiento a la sentencia del 28 de septiembre del 2001 proferida dentro del proceso 89-AI-00, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 722 del 12 de octubre del 2001.

Notifíquese este auto al Gobierno de la República del Perú. Comuníquese a la Secretaría General y por su intermedio a la Comisión y a los demás Países Miembros de la Comunidad.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO (E)

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

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO (E)

PROCESO Nº 33-IP-2002

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a, y 83, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 83, literales a y e, y 84 *eiusdem*. Parte actora: sociedad FRUIT OF THE LOOM, INC. Marca: "COLOMBIAN FRUITS".

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

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82 y 83, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, recibida en este Tribunal en fecha 2 de abril de 2002, y

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

a) Hechos

El solicitante afirma que: "La sociedad Fruit Of The Loom Inc. es titular de la marca que lleva ese mismo nombre, para distinguir productos comprendidos en la clase 25" (a saber: "vestidos, calzados, sombrerería"); que "La marca en mención se encuentra registrada en Colombia para distinguir productos comprendidos en la clase 24 y 25 (sic) desde el 24 de junio de 1946 y actualmente se encuentra vigente hasta el 24 de junio de 2006" (Clase 24: "Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa"); y que "El 22 de septiembre de 1992 Yanett Martínez Osorio solicitó el registro de la marca COLOMBIAN FRUITS (mixta), para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 25. ... El 25 de octubre de 1993, la sociedad Fruit Of The



Loom, Inc. presentó observaciones contra la solicitud anterior, fundamentada en la semejanza gráfica, fonética e ideológica entre las marcas Colombian Fruits y Fruit Of the Loom, además que la solicitud se realizó para la clase 25, en la cual está la observante. El 22 de agosto de 1997 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca Colombian Fruits (mixta) en la clase 25, con fundamento en lo siguiente: La expresión que se pretende registrar como marca Colombian Fruits y la marca registrada Fruit Of The Loom, en las cuales predomina el elemento denominativo, no existen semejanzas que induzcan al público consumidor a error. Por consiguiente pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor”.

Según el solicitante, la sociedad FRUIT OF THE LOOM, INC. “interpuso los recursos de reposición y de apelación argumentando una vez más las semejanzas entre las marcas en conflicto, y la notoriedad de la marca Fruit Of The Loom en el mercado nacional e internacional. ... La División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto por la actora, y confirmó la decisión de registrar la marca solicitada. ... El 24 de febrero de 1998, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, en el cual confirmó lo dispuesto por el inferior jerárquico argumentando lo siguiente: ‘Las marcas en confrontación, examinadas en su conjunto no presentan similitudes que las hagan confundibles entre sí. En efecto, cada una de las marcas goza de un significado propio y como tal las percibe el consumidor en el mercado, si bien ambas marcas se encuentran en inglés los términos por los que está conformada (sic) son conocidos por el público consumidor, esto es, frutas colombianas y frutos del telar, expresiones que resultan totalmente diferentes. Igualmente desde el punto de vista ortográfico y fonético al ser transcritas y pronunciadas producen una impresión diferente en el consumidor’ ”.

b) Demanda

Señala el solicitante que la petición de la parte actora es que se declare la nulidad de las Resoluciones 21878, del 22 de agosto de 1997, emanada de la Jefe de la División de Signos

Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declararon infundadas las observaciones presentadas por la actora y se concedió el registro de la marca COLOMBIAN FRUITS (mixta); 31883, del 26 de diciembre de 1997, dictada por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmatoria de la anterior; y 03302, del 24 de febrero de 2000, dictada por el Superintendente de Industria y Comercio, confirmatoria a su vez de la anterior. Además solicita el restablecimiento del derecho de FRUIT OF THE LOOM, INC. y el rechazo del registro de la marca COLOMBIAN FRUITS (mixta) en la Clase 25 de la Clasificación Internacional.

Agrega el solicitante que, según la parte actora, fueron violadas las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión: “Artículo 83, literal d), ... al no tener en cuenta el carácter de notoriedad de la marca Fruit Of The Loom en la clase 25 al momento de estudiar la confundibilidad de las marcas. La doctrina y la jurisprudencia han manifestado reiteradamente que cuando una observación es fundamentada en la notoriedad de una marca, el criterio que se debe aplicar en el estudio de confundibilidad de la marca en conflicto debe ser más estricto y riguroso que el criterio aplicado a las marcas comunes. El carácter de notoriedad de una marca tiene como fin dar mayor protección a las marcas reconocidas por los consumidores de los productos que se identifican con ella, y al mismo tiempo evitar que terceros se beneficien de ese buen nombre y de reconocimiento de la marca notoria. Desde el punto de vista ortográfico, la marca solicitada reproduce en su totalidad el elemento principal de la observante, cual es FRUIT, de la marca observante; y desde el punto de vista fonético la anterior expresión genera un sonido muy parecido en una pronunciación que se haga de manera rápida y desprevenida, también la marca solicitada reproduce el diseño gráfico de la actora, ya que ambas constan de un grupo de frutas dibujadas en forma semejante”.

También señala como infringido “El artículo 81 ... por cuanto la administración al conceder el registro a la marca solicitada, pues no se (sic) tuvo en cuenta la similitud gráfica, fonética y conceptual que se presenta entre las marcas en conflicto. La administración se limitó a afirmar que las marcas en conflicto tenían una



escritura y pronunciación diferente (sic), y que la marca solicitada no era semejante a la marca notoria Fruit Of The Loom, sin tener en cuenta que la marca primera reproduce el elemento principal Fruit, y el gráfico de la marca notoria, las cuales al observarse en conjunto generan el mismo impacto visual. La marca Colombian Fruits (mixta) no cumple con el requisito de distintividad ... y por consiguiente no es susceptible de ser registrada”.

Y del escrito de la accionante se desprende, en relación con las pruebas de la notoriedad de la marca FRUIT OF THE LOOM, que “ ... éstas fueron allegadas debidamente al expediente en el que se tramitó la solicitud de registro de la marca COLOMBIAN FRUITS (mixta), mediante memorial radicado el 30 de Noviembre de 1993, en el que se adjuntó la Declaración Juramentada (AFFIDÁVIT) de la Sra. JOYCE M. RUSSELL ... Esta Declaración nos demuestra que el carácter de NOTORIEDAD de la marca FRUIT OF THE LOOM de mi mandante para distinguir los productos de la Clase 25 fue debidamente probado en el trámite de las observaciones presentadas contra el registro de la marca FRUIT OF THE LOOM (sic), y que la Administración simplemente ignoró esta prueba. ... Por consiguiente, la administración al momento de realizar la comparación de las marcas FRUIT OF THE LOOM y COLOMBIAN FRUITS ha debido tener en cuenta el carácter de notoriedad de la primera, y partir de este hecho al realizar su estudio ...”.

Finalmente, el accionante alega que: “... se debe tener en cuenta que este término COLOMBIAN - COLOMBIANA no es susceptible de apropiación por ningún particular por derivarse del nombre de nuestro país COLOMBIA”; y que “... se debe tener en cuenta que la marca COLOMBIAN FRUITS pretende amparar los mismos productos que se distinguen con la marca notoriamente conocida FRUIT OF THE LOOM, consistentes en prendas de vestir, los cuales son de consumo masivo, y por tanto, están dirigidas a un público consumidor que al momento de realizar la elección NO tiene un cuidado especial. Esto significa que el público consumidor, se le (sic) **creará confusión directa e indirecta**, tanto de los productos en sí mismo (sic), como sobre su origen, ya que pensará que aquellos que se distinguen con la marca COLOMBIAN FRUITS, forman parte de una nueva línea de productos de mi Representada, y los

adquirirá confiado en que éstos son fabricados por ella”.

c) Contestación de la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio se opone a las pretensiones de la accionante: sostiene que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca **COLOMBIAN FRUITS** (solicitada), frente a la marca ‘FRUIT OF THE LOOM’ (sic), ... se concluye en forma evidente que no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos (sic). ... En cuanto a la pretendida notoriedad a la que alude a (sic) la parte demandante es de precisar sobre su irrelevancia en el presente caso, dado que entre la marca ‘COLOMBIAN FRUITS’ y ‘FRUIT OF THE LOOM’ (sic) no existe confundibilidad”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones previstas en los artículos 81, 82 y 83, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

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

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo previsto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a los folios 939 y 940 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite;

Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación solicitada y, además,



por estimar que guardan relación con la consulta, de oficio, la de los artículos 83, literales a y e, y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son del tenor siguiente:

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

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

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

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

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

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

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

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

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

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

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

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

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

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente.

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



definitiva, garantizar la transparencia en el mercado.

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

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

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

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar integradas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, *eiusdem*, donde se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

II. De las marcas denominativas y mixtas

En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético

y están formadas por varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar. En este campo de la marca denominativa se encuentran también las denominaciones caprichosas o de fantasía, las que naciendo de una conjunción de palabras no tienen connotación conceptual alguna, por lo que causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: captar la nueva palabra y enlazarla con el producto o servicio designado

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

En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal (Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988 en el expediente N° 04-IP-88, publicada en el G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso "DAIMLER") ha puesto de relieve lo siguiente:

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

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la "situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplaza



ría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo" (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: "Fundamentos del Derecho de Marcas"; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p. 240).

III. De las marcas en idioma extranjero

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

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

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

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

"Por último existen nombres que teniendo origen en un idioma extranjero, han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicis-

mos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado". (Sentencia dictada el 12 de diciembre de 2001, en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso "OLYMPUS". Criterio reiterado en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

IV. De la comparación entre marcas, del riesgo de confusión, de la confusión directa e indirecta y de las reglas de comparación

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

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

La identidad o semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque dicha identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado creyendo que está comprando otro, lo que implica la existencia de una cierta relación también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el consumidor, al encontrarse frente a dos signos idénticos o similares, cree que "el producto que cada una de ellos representa, pertenece a una misma línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó" (OTAMENDI, Jorge: "Derecho de Marcas"; Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot, página 144).

En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servi-



cios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre la marca previamente registrada y aquella cuyo registro fue posterior y es ahora impugnado, habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por lo parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incentivar una confusión más palpable. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, la impresión general de que la denominación impacta en el consumidor.

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

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

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apereamiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Habrá pues riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo en particular, de modo que pudiera atribuir, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

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

1. *La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.*
2. *Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.*
3. *Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.*
4. *Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.*

Finalmente, la Alta Jurisdicción Consultante, en el examen que efectúe de los signos “FRUIT OF THE LOOM” y “COLOMBIAN FRUITS”, deberá considerar que el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente la clase de los productos ubicados en un determinado grupo del nomenclátor, teniendo en cuenta el hecho de que la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, y que su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

V. De la marca notoria y de su prueba

Este Tribunal ha calificado de notoria la marca que reúne la calidad de ser conocida por



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

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

Además, de conformidad con el artículo 83, literal e, *eiusdem*, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de producirse confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

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

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca de que se trate, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes:

"En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no

los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status". (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso "LISTER").

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

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima *notoria non egent probatione*. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

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

CONCLUYE

1° El señalamiento, por parte del juez nacional, de las normas comunitarias cuya interpretación consulta, no obsta para que este Órgano Jurisdiccional realice de oficio la interpretación de las que considere relevantes en la solución de la controversia sometida al conocimiento de aquél, todo al amparo de lo tácitamente previsto por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal.

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

3° En el análisis de las marcas mixtas, habrá de establecerse cuál es el elemento predomi-



nante en el conjunto marcario, si el denominativo o el gráfico, según su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto.

4° Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro; en caso de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; en caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.

5° La comparación entre signos susceptibles de inducir a confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que están destinados los productos. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

6° A fin de establecer si existe riesgo de confusión entre dos o más signos marcarios, será necesario determinar la existencia de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos. No bastará cualquier semejanza entre dichos signos, por ser legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado.

7° La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende—caso de producirse confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

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

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

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

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

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.-*

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.



PROCESO No. 64-IP-2002

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81; 83 literales a), d) y e); 93 Y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia; e interpretación de oficio de los artículos 99, 100 y 114 ibidem. Marca “BLANQUEADOR INDIO” mixta. (Proceso interno No. 6127)

Quito, veinticuatro de julio del dos mil dos.

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

V I S T O S:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, por intermedio de su Consejero Dr. Camilo Arciniegas Andrade ha requerido la interpretación prejudicial de las normas arriba identificadas;

Que este Tribunal comunitario 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 actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la Alta Jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes —a juicio del Tribunal Andino— para la resolución del litigio interno;

Que dicha solicitud responde a las exigencias de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 125 de su Estatuto; y,

Que la interpretación se plantea en razón de que la sociedad **RAUL BOTERO RESTREPO Y COMPAÑÍA LIMITADA** solicita al consultante la nulidad de las siguientes resoluciones:

La N° 13353 de 25 de junio de 1999, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual concedió el registro de la marca “**Blanqueador Indio**” (mixta) a favor de **IGNACIO BERNAL VELEZ (Empresa Unipersonal)**.

La N° 21356 de 15 de octubre de 1999, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que ratifica la anterior; y,

La N° 27930 de 21 de diciembre de 1999, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmatoria de las arriba mencionadas.

Y como consecuencia de lo anterior solicita que se declare fundada la oposición formulada por ella, se anule el registro de la marca **BLANQUEADOR INDIO** (mixta), clase 3¹, de la Clasificación Internacional, se cancele el respectivo certificado y se publique la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Intelectual.

En razón de lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en el proceso interno.

Fundamentos de la demanda:

Manifiesta la demandante que entre las marcas **DESCURTOL INDIO** (clase 3) de la cual es titular, y **BLANQUEADOR INDIO** (clase 3), solicitada por Ignacio Bernal Vélez E.U. y registrada no obstante la oposición presentada por la actora, existen semejanzas que generan riesgo de confusión. Afirma que el signo **BLANQUEADOR INDIO** (mixto) es esencialmente confundible con el signo **DESCURTOL INDIO**, notoriamente conocido en el sector especializado de los productos a los cuales se aplica. Por lo tanto, dicho signo no es idóneo para distinguir en el mercado los productos fabricados por **IGNACIO BERNAL VELEZ E.U.** de los productos fabricados por la demandante. Ambas marcas se caracterizan por tener identidad visual al ser similar (casi idéntica) su presentación gráfica y ortográfica que adopta el mismo sustantivo: **INDIO**; y, auditiva o fonética, al presentar igual pronunciación en lo que concierne

¹ Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.



a su componente principal, INDIO, que es el elemento denominativo en ambos casos.

Se ha omitido, dice, en los actos administrativos acusados, hacer cualquier pronunciamiento serio sobre la condición de notoriedad de la marca DESCURTOL INDIO; por lo que ellos no han sido suficientemente motivados.

Argumenta que la marca DESCURTOL INDIO tiene la condición de notoria por lo que su protección abarca la prohibición de registrar cualquier signo que constituya reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, a pesar de no estar previamente registrada.

Concluyendo que “es bueno insistir en que en este caso específico, caracterizado por el hecho de ser el signo DESCURTOL INDIO notoriamente conocido en el país (lo cual se demuestra con las pruebas aportadas y solicitadas en la presente demanda), a efectos de impedir el registro de cualquiera otro similar (total o parcialmente), no se requiere que se encuentre previamente registrado”.

Contestación a la demanda:

LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO argumenta que la demanda de nulidad es infundada y sostiene que la expedición de los actos impugnados se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa. Aduce que, por otra parte, la demandante no renovó el registro de la clase 3, y por lo tanto perdió los derechos sobre la marca “lo que permite inferir que el mismo (el signo) puede ser apropiado por un tercero”. En cuanto a la notoriedad afirmó que no se encuentra probado su conocimiento, difusión y publicidad en Colombia, ni en el comercio subregional, ni internacional; además, que “como la demandante no era titular legítima de la marca DESCURTOL INDIO, no es dable su análisis” para saber si se trata de una marca notoria.

EL TERCERO INTERESADO, la empresa unipersonal IGNACIO BERNAL VELEZ, señaló que para la fecha en que le fue concedido el registro de la marca BLANQUEADOR INDIO, no se encontraba vigente el registro de la marca DESCURTOL INDIO, estimando que al dejar vencer el término de renovación del registro, su titular perdió todo derecho sobre ella.

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

CONSIDERA.

1. Definición de las normas a ser interpretadas:

La interpretación recaerá sobre las normas mencionadas por el Juez Consultante, esto es, los artículos 81; 83 literales a), d) y e); 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Considera el Tribunal que, en adición a ellas, deberán interpretarse de oficio los artículos 99, 100 y 114 de la Decisión 344, a efecto de precisar lo relativo al vencimiento del registro de la marca y a las consecuencias y efectos de su no renovación, situación ésta que por los hechos descritos y los argumentos expuestos por las partes podría tener incidencia en la definición del proceso interno.

El texto de las referidas normas de la Decisión 344 es el siguiente:

“Artículo 81.-

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

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

“Artículo 83.-

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

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



(...).

“d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que 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, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro....”.

“Artículo 93.-

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

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

“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 valer 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”.

“Artículo 99.-

“La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia”.

“La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata. Ello no obsta, sin embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca”.

“Artículo 100.-

“Contra la solicitud presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia al que se refiere el artículo anterior, para la misma marca, por quien fue su último titular, no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada”.

“Artículo 114.-

“El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión.

“Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”.



2. Aspectos a ser tratados en la Interpretación Prejudicial:

En las normas transcritas el Tribunal aprecia la regulación o la referencia que hacen a aspectos aplicables al caso que da origen a la consulta, tales como los atinentes a los requisitos para el registro de marca; la irregistrabilidad por confundibilidad o por inducción a error al público consumidor; las reglas para la comparación de los signos; la notoriedad de la marca y su prueba; las observaciones al registro de marcas y el procedimiento para obtenerlo; la motivación de los actos administrativos relativos al registro de las marcas; y, la renovación del registro y los efectos de su caducidad o pérdida de vigencia. A ellos se referirá el Tribunal en los acápite siguientes.

2.1. La marca: Requisitos que debe reunir un signo para que pueda ser registrado:

El concepto de marca ha sido ampliamente desarrollado por la doctrina y por la jurisprudencia. El tratadista Hermenegildo BAYLOS CORROZA concibe la marca como "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".² A su turno, la norma comunitaria andina la define diciendo que 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".

En consonancia con dichas definiciones y tal como aparecen establecidos en el primer párrafo del artículo 81 de la citada Decisión 344, los requisitos que debe llenar un signo para que pueda ser registrado como marca han sido analizados en numerosas sentencias de este Tribunal.³ De ese prolijo desarrollo jurispuden-

cial se revelan las siguientes connotaciones de los referidos requisitos:

a) La Perceptibilidad guarda relación con todo elemento, signo o indicación apreciable por los sentidos y que pueda ser aprehendido por el público.

b) La Distintividad, característica esencial de la marca que tiene como función diferenciar productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los idénticos o similares provenientes de otra, logrando de esta manera que el consumidor, destinatario final del producto al que la marca se refiere, pueda llegar a diferenciarlos.

Sobre ella ha expresado el Tribunal:

*"La doctrina ha reiterado que la distintividad marcaria puede ser apreciada desde dos puntos de vista, intrínseco y extrínseco. Así las cosas, para que un signo sea amparado por el derecho marcario debe ser en sí mismo capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca), e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca). Sólo reuniendo el signo tales condiciones podrá coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad."*⁴

c) La Representación Gráfica es la característica del signo que permite transmitir en forma material el contenido y las dimensiones del mismo y, posteriormente, la publicación que la norma exige, destinada ésta a que los competidores puedan conocer y apreciar dicho signo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado o solicitado para su registro.

Resta precisar que un signo que no reuna esas tres características, no puede ser protegido por un registro que le confiera la calidad de marca; interpretación que se desprende, contrario sensu, de las ya señaladas prescripciones del primer inciso del artículo 81 de la Decisión 344.

² BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. "Tratado de Derecho Industrial", Editorial Civitas Madrid, primera edición, 1978, Pág. 581.

³ Entre muchas, las referentes a los casos de interpretación prejudicial Nos. 27-IP-95. Sentencia de 25-X-96. Marca: "EXCLUSIVA". G.O.A.C. N° 257 de 14-IV-97. Proceso 22-IP-96. Marca: "EXPOMUJER". G.O.A.C. Sentencia de 12-III-97. N° 265 de 16-V-97. Proceso 15-IP-97. Sentencia de 21-XI-97. Marca: "CODE BLEU etiqueta". G.O.A.C. N° 314 de 18-XII-97.

⁴ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 31-IP-98. Sentencia de 5-III-99. Publicado en G.O.A.C. N° 450 de 21-VI-99. Marca: LOS ALPES.



2.2. Confundibilidad de las marcas e inducción a error al público por su identidad o similitud:

Íntimamente vinculado al requisito de la distintividad extrínseca que debe tener un signo para ser considerado como marca, está el tema referente al riesgo de confusión y es así como el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, se refiere al impedimento de registro como marca de aquellos signos que puedan confundir al público induciéndolo a error debido a la identidad, similitud o semejanza de los mismos con una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero para idénticos o semejantes productos o servicios, respecto de los cuales el uso pueda inducir a error. Al respecto ha expresado el Tribunal Comunitario:

*“La confusión presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular de utilizarla en forma exclusiva”.*⁵

Igualmente, en sentencia del 11 de marzo de 1998, ha manifestado el Tribunal que el artículo 83 literal a) de la Decisión 344

“ampara a una marca del riesgo de confusión o de la ‘similitud confusionista’ frente a otras, siempre que las dos protejan productos o servicios de la misma clase, o a los mismos o similares productos aún de diferentes clases, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error. De tal manera que es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos produc-

*tos pueden provenir de empresas diferentes”.*⁶

2.3. Reglas o criterios para la comparación de signos:

El criterio del juzgador o examinador es en definitiva el que decide si entre dos signos existe riesgo de confusión, y para llegar a tal conclusión debe observar ciertas reglas que la doctrina ha estructurado para la apreciación y comparación de los signos en conflicto, y que el Tribunal ha venido tomando en consideración; a saber:

1ª. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;

2ª. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;

3ª. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios distinguidos por las marcas; y

4ª. Deben tenerse en cuenta más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas.

La primera de dichas reglas se encuentra destinada a impedir la separación de los signos en sus diversos elementos al momento de cotejarlos. Este criterio pugna con la posibilidad de que se descompongan las marcas cuestionadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base comparativa con las otras, y viceversa. Ello porque la imagen que retiene el público en el último momento es la primera impresión que tuvo sobre las marcas, en forma general y sencilla, luego de una ojeada superficial. Al respecto ha manifestado el Tribunal:

“Riñe esta regla también con un procedimiento matemático de contabilizar las sílabas o las letras sean éstas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad. El examen pormenorizado o meticuloso de una marca contraría la corriente examinadora o

⁵ Interpretación Prejudicial 02-IP-94 de 04-VII-94. Caso “NOEL”. G.O.A.C. N° 163 de 12-IX-94. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992-94, pág. 145).

⁶ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Interpretación Prejudicial 14-IP-96. Sentencia de 11-III-98. En G.O.A.C. No. 363 del 11-VIII-98. Marca: “PROMOFERIAS”.



identificadora que el consumidor realiza frente a ella".⁷

Y en cuanto al cotejo sucesivo de los signos ha reiterado esta Jurisdicción Andina que no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza en esta forma todas las marcas sino que lo hace en forma individualizada aprehendiendo una después de otra.

Respecto a la cuarta regla, se ha expresado que la similitud 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.⁸

En tal sentido, y al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, la Alta Jurisdicción nacional consultante deberá analizar en el caso concreto sometido a su conocimiento, si la marca "BLANQUEADOR INDIO" cuyo registro se impugna mediante el recurso contencioso que condujo a la presente interpretación cumplió con los requisitos exigidos en forma concurrente por el citado artículo 81; y, a su vez, si no se encuentra incurso en algunas de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Adicionalmente y como en el caso que da origen a la solicitud de interpretación que se resuelve si la comparación de las marcas comprende signos de tipo denominativos y mixtos, deberá tomarse en consideración al efectuarla que la **marca mixta** es aquella que está compuesta por dos elementos que son el denominativo y el gráfico, mientras que la **marca denominativa** está formada por una sola palabra o un conjunto de palabras.

En las marcas mixtas prima el elemento denominativo sobre el gráfico, y juega un papel importante en el aspecto fonético.

⁷ Interpretación Prejudicial 04-IP-94 de 07-VIII-95. G.O.A.C. Nº 189 de 15-IX-95. Caso "**EDEN FOR MAN etiqueta**". Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, pág. 125.

⁸ Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos 01-IP-87. Sentencia de 3-XII-87. G.O.A.C. Nº 28 de 15-II-88. Marca "VOLVO"; la ya citada 4-IP-94 de 07-VIII-95. G.O.A.C. Nº 189 de 15-IX-95. Caso "**EDEN FOR MAN etiqueta**" y, 09-IP-94. Sentencia de 24-III-95. G.O.A.C. Nº 180 de 10-V-95. Marca "**DIDA**".

Por ello, en la consideración que se lleve a cabo de estas clases de marcas, deberá necesariamente tomarse en cuenta el elemento predominante, esto es, el que cause en el consumidor la primera impresión. Para el efecto será preciso concluir, que en el signo mixto lo que generalmente predomina es el elemento denominativo.

2.4. La marca notoria:

La notoriedad es un nivel al cual llegan pocas marcas, ya que implica "un *status* de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen".⁹ En palabras distintas, la marca notoria es aquella que goza de difusión, que es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios de que se trate.

La calidad de notoria otorga a la marca que la ostenta una especial protección que es, por supuesto, más amplia que la otorgada al producto por la marca común, hasta el punto de que si tuviera prosperidad el alegato de notoriedad de una marca, ella prevalecerá con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios amparados por la marca cuya registrabilidad se examina.

Estima el Tribunal que para que pueda hablarse de marca notoria deben darse como supuestos necesarios, a la luz de la normatividad andina los requisitos de:

- a) Existencia de un signo que tenga atribuida la calidad básica de marca y cuya titularidad esté en cabeza de un individuo. Recuérdese que a la luz del artículo 102 de la Decisión 344, la calidad de marca y el derecho a su uso exclusivo en cabeza de una persona determinada sólo se adquiere mediante la concesión de un registro otorgado por la Oficina Nacional Competente.
- b) Conocimiento notorio de la marca en el país en el que se solicita el registro (del signo imitador) o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados.

⁹ **OTAMENDI, Jorge**. Derecho de Marcas, pág. 327.



- c) Existencia de un titular de la marca que pueda ejercitar el derecho al uso exclusivo de la marca y los demás derechos que de manera general y especial se derivan del registro y de la calidad de notoria de la marca. Este requisito se desprende en forma directa del texto de la ley comunitaria cuando en el primer inciso del literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, se establece que el signo notorio "*pertenezca a un tercero*" y en el segundo inciso del mismo literal y en el del literal e) se determina que "*Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida*".
- d) Demostración o prueba del conocimiento notorio.

El Tribunal en numerosos fallos ha insistido que la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria implica la conjunción de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, entre otros. 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.

La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación hecha por el titular, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda considerarla como tal haciéndole producir los efectos especiales que de dicha calidad se desprenden. A tal efecto el artículo 84 de la Decisión 344 determina la forma de establecer si un signo ha alcanzado la condición de marca notoria, dotando al examinador de varios criterios para obtener un juicio adecuado y no arbitrario sobre este particular. Por esta razón, para definir acerca del carácter de notoria de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumple alguno o algunos de los siguientes criterios:

1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo

de los productos o servicios para los cuales fue acordada;

2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;
3. La antigüedad de la marca y su uso constante
4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

2.5. Examen de registrabilidad, observaciones a la solicitud de registro y debida motivación de los actos administrativos sobre marcas:

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

Una vez admitida a trámite la solicitud de registro de la marca por reunir los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que tengan interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las "observaciones" que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93). De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario "...para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos,..." (artículo 95). Vencido "el plazo", la misma oficina decidirá sobre esas observaciones y acerca de la concesión o denegación del registro solicitado.

La Oficina Nacional Competente, puede rechazar las observaciones 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 aplicables en el País Miembro en el que se solicita la marca; o, aquellas respecto de las cuales los interesados no hubieren pagado las tasas de tramitación correspondientes.

La Decisión 344 exige reiterativamente (arts. 95 y 96) que los pronunciamientos de las auto-



ridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, que expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

Empero la definición acerca de la debida o indebida, suficiente o insuficiente, verdadera o falsa motivación del acto administrativo es una circunstancia que corresponde a la apreciación del Juez Nacional, razón por la cual El Tribunal se limita a reiterar los conceptos que en relación con la debida motivación expuso en el fallo dictado dentro del proceso 5-AN-97, los cuales considera relevantes a tal propósito. Dijo en esa oportunidad:

“...La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinan al funcionario a pronunciarse en uno u otro sentido tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o las situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto. La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué del acto y la razón de ser de la resolución o declaración, constituyendo por ello una formalidad sustancial cuya ausencia, insuficiencia, error o falsedad puede llevar a la nulidad del acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador sobre el derecho y los hechos y la resolución adoptada frente a los efectos que el acto va a producir, constituirá la ecuación jurídica para hablar de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.

“La motivación jurídica y de hecho, vendría a constituir la causa del acto, emitida por el sujeto del mismo (la administración) que expresa su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo.

“La motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza o de su materia y de los efectos que el acto pueda producir en el administrado, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la resolución, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de “manera clara y no

equivoca las razones sobre las cuales se basa el acto”¹⁰

2.6. La caducidad de los registros marcarios y sus efectos:

La Decisión 344 se refiere a la caducidad del registro de la marca en los artículos 99, 100 y 114. Según tales normas ella se produce cuando el titular del registro no solicitare la **renovación** ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro o dentro el período de gracia. (Inciso 1 del art. 114 y art. 99) o cuando **no se pagaren las tasas**, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro. (Inciso 2 del art. 114).

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de expirado dicho plazo el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá solicitar su renovación. Sin embargo, según el art. 99 de la Decisión 344, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro de la marca permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo disponen las legislaciones de los Países Miembros. En consecuencia, la caducidad por falta de renovación del registro sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento.

La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso de la marca. Independientemente de cuál haya sido la causal que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de *res nullius*, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales dispuestas en el artículo 114 citado. Si la misma se produjo por falta de renovación, y el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis

¹⁰ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 8-VI.98. Proceso 5-AN-97. En G.O.A.C. No. 361 de 7-VIII-98.



meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 99, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud "no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada", según el tenor literal del artículo 100 de la Decisión 344. En cambio, si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeto a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona.

A este respecto, y precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal:

*"...El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro"*¹¹

Con los antecedentes expuestos:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

- 1° Para que un signo pueda registrarse como marca se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además, suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro. Debe cuidarse asimismo, de que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
- 2° Al proscribir el riesgo de confusión respecto del registro marcario, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto de los usuarios acerca del producto o del servicio respectivos, en relación con la procedencia, naturaleza, mo-

do de fabricación, características o cualidades de éstos.

- 3° La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el funcionario administrativo o por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los campos en que pueda producirse tal confusión; criterios expuestos y ampliamente desarrollados en éste y en precedentes fallos del Tribunal.
- 4° Al realizar el cotejo entre los signos denominativos y mixtos, se debe actuar primeramente sobre el elemento que predomina, es decir, el que causa en la mente del consumidor la primera impresión, tomando en cuenta que en el signo mixto lo que predomina, por lo general, es el elemento denominativo; sólo por excepción puede el elemento gráfico tener influencia por su preponderancia y magnitud.
- 5° No puede registrarse como marca un signo que constituya claramente la reproducción total o parcial de otro notoriamente conocido. En tal caso, si tuviera prosperidad el alegato de notoriedad de una marca, ésta prevalece con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos amparados por la marca cuya registrabilidad se examina.

La Decisión 344 exige la prueba de la notoriedad de la marca o del signo, correspondiéndole la carga de la misma a quien la alega.

Para que pueda hablarse de marca notoria es necesaria la existencia de un titular de la misma que pueda ejercitar el derecho exclusivo a su uso y los demás derechos que de manera general y especial se derivan del registro y de la calidad de notoria de la marca.

- 6° El examen de registrabilidad lo debe practicar la Oficina Nacional correspondiente y comprender el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquéllos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro.

¹¹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24-III-95. Proceso No. 09-IP-94. Marca: "DIDA". En G. O. C. No. 180 de 10-V-95.



7º Todos los actos administrativos que se profieran para resolver las solicitudes relacionadas con el registro de marcas deberán estar debidamente motivados. La motivación de un acto dependerá de su propia naturaleza o de su materia y de los efectos que el acto pueda producir en el administrado, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la resolución, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara las razones en las cuales se fundamenta el acto

8º La caducidad del registro genera la pérdida de todo derecho del titular respecto de la marca. El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de creación del Tribunal, el juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación. Además, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto del Tribunal.

Notifíquese al consultante mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente 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

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO (E)

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.-**

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO (E)





