



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

<b>Proceso 42-IP-2002.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93, 95 inciso segundo, 96 y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1 de la República del Ecuador. Actor: MULHENS GMBH & CO. K.G. Marca: BOLERO. Proceso Interno N° 5119-L.Y.M. ....	1
<b>Proceso 60-IP-2002.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, República del Ecuador. Interpretación de oficio de los artículos 81, 93 y 95 de la misma Decisión. Actor: ELF SANOFI. Marca: "DILTANMEPHA". Proceso interno N° 2243-M.P. ....	9

### PROCESO 42-IP-2002

**Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93, 95 inciso segundo, 96 y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1 de la República del Ecuador. Actor: MULHENS GMBH & CO. K.G. Marca: BOLERO. Proceso Interno N° 5119-L.Y.M.**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de agosto del año dos mil dos.

#### VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1 de la República del Ecuador a través de su Presidente Doctor Patricio Secaira Durango, dentro del expediente interno N° 5119-L.Y.M.; adjunta al oficio N° 301-TDCA-2S de 19 de abril de 2002, que fue recibido en este Tribunal el 30 del mismo mes y año.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de

Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 28 de junio de 2002.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

#### 1. Las partes

La actora es la sociedad alemana MULHENS GMBH & CO. K.G., la que concurre mediante representante.

El demandado es el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador.



## 2. Determinación de los hechos relevantes

### 2.1 Hechos

MULHENS GMBH & CO. KG. solicitó a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial la concesión del registro de la marca denominativa BOLERO para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. (*Clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos*).

Dentro del término legal correspondiente no se presentaron observaciones al registro de la marca mencionada. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió denegar el registro mediante Resolución N° 024366 de 26 de febrero de 1998, sosteniendo que ya existe registrada la marca BOLERO, que protege productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. (*Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas de uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas*).

### 2.2 Fundamentos de la demanda

La sociedad alemana MULHENS GMBH & CO. KG., debidamente representada, pretende que se declare la ilegalidad y nulidad de la resolución administrativa N° 024366 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial mediante la cual se niega el registro de la marca denominativa BOLERO.

La demandante sostiene que no hay ninguna causa de confusión entre las marcas en conflicto, y que BOLERO es una marca muy conocida en líneas de fragancias femeninas. Así mismo solicita que a efecto de la declaratoria de ilegalidad y nulidad, la Sala ordene la concesión del registro de la marca BOLERO y la extensión del correspondiente certificado a favor de MULHENS GMBH & CO., KG.

La actora fundamenta jurídicamente su demanda en la violación de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como también del

artículo 96 de la citada Decisión, en concordancia con el artículo 30 de la Ley de Modernización del Estado y el artículo 20 de su Reglamento, y en otras normas internas de la República del Ecuador. Menciona la actora que también se han violado el artículo 2, apartado 1 del Acuerdo de los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), y el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

### 2.3 Contestación a la demanda

#### 2.3.1 Del Procurador General del Estado

El Procurador General del Estado, a través del Director Nacional de Patrocinio, contesta a la demanda en los siguientes términos:

Sostiene que no le corresponde comparecer, debido a que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio y que su presidente es el representante legal de la Institución, por lo tanto es quien debe comparecer. Sin embargo, designa casillero judicial para vigilar las actuaciones.

2.3.2. El Director Nacional de Propiedad Industrial, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y la Compañía Kumai Chemical CIA. Ltda. no comparecen a contestar la demanda.

### CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno.

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

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1, Distrito de Quito, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a),



93, 95 inciso segundo, 96, 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la Sala Segunda, del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, a fojas 17 del expediente solicitó la interpretación prejudicial del artículo 45 del Reglamento a la Decisión 344 expedida por Decreto Ejecutivo N° 447 publicado en el Registro Oficial N° 145 de 4 de septiembre de 1997, norma que no será interpretada, ya que el Tribunal debe limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina de acuerdo a lo establecido por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Adicionalmente no se interpretará el artículo 144 de la misma decisión al no tener relevancia en el presente caso.

Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

#### **DECISIÓN 344**

##### **Artículo 81**

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

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

##### **Artículo 83**

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

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

(...)

##### **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 solicitada.*

*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 puedan inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”*

##### **Artículo 95**

(...)

*“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 96**

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

##### **Artículo 113**

*“La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:*

- a) *El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;”.*

(...)

Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que



van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a:

## I. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA

Del contenido del artículo 81 de la Decisión 344 se desprenden tres requisitos básicos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, estos son: distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica. El Tribunal al interpretar el mencionado artículo 81 ha reiterado la trascendencia del cumplimiento de los tres requisitos mencionados, como paso previo al registro de una marca, es decir, que necesariamente un signo para ser registrado como marca debe cumplir a cabalidad con tales requisitos, además de no estar incurrido en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Respecto a las características mencionadas este Tribunal ha manifestado que:

La **distintividad** es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como requisito y característica esencial para determinar la registrabilidad de un signo, la distintividad es la razón de ser de la marca, puesto que la marca debe ser ideada y exteriorizada de tal modo que ofrezca individualización y singularización, que permitan diferenciarla de otras.

El tratadista Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: *"El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades"*. (Jorge Otamendi. *Derecho de Marcas. LexisNexis Abeledo-Perrot. 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002. p. 27*).

La **distintividad**, entonces, es la capacidad del signo de ser lo suficientemente diferenciador e individualizador de los productos o servicios de una persona de los idénticos o similares de otra, para impedir que se produzca la confusión con productos o servicios similares y determinar la procedencia y origen empresarial.

La **perceptibilidad** es considerada como la aptitud del signo a registrarse para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste comparar y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

El Tribunal ha sostenido: *"El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos ... es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial"* (Ver: *proceso 3-IP-97, G.O.A.C. N° 279 de 23 de julio de 1997. Marca: PANPAN PAN PAN*).

La **susceptibilidad de representación gráfica** del signo es una necesidad material, que permite formarse una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de poder ser registrada y publicada. Respecto a este requisito Marco Matías Alemán ha sostenido que la susceptibilidad de representación gráfica es *"...una descripción que permita formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados"* (Marco Matías Alemán. *Marcas. Normatividad subregional sobre marcas de productos y servicios. Top Management. Bogotá. p. 77*)

## II. SIMILITUD Y RIESGO DE CONFUSION DE LAS MARCAS

Las causales de irregistrabilidad marcaria se encuentran taxativamente descritas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, para que una marca pueda ser registrada, primero tiene que cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica y segundo no debe encontrarse incurrida en ninguna de las causales de irregistrabilidad que se encuentran detalladas en los artículos mencionados.

La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar



los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; el titular del registro debe gozar de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y debe tener el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

Se determina en la norma del artículo 83 literal a) que no pueden ser objeto de registro, los signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error", es decir, el citado artículo señala como causal de irregistrabilidad, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada o solicitada, de tal forma que la identidad o la semejanza genere error o confusión entre los consumidores o usuarios.

El mismo artículo 83 en su literal a) hace referencia a la prohibición de registrabilidad por riesgo de confusión, Carlos Fernández Novoa sostiene al respecto "...una de las prohibiciones básicas que pueden bloquear el acceso de una marca al Registro, consiste en la existencia de riesgo de confusión de la marca solicitada con una marca anteriormente registrada" (Carlos Fernández Novoa. *Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1994. p. 197*). Es así, que un signo que se confunda con otros no puede ser registrado como marca, ya que si existe confusión, es decir, si los signos no distinguen, la marca no cumpliría su función principalmente distintiva. Así también lo manifiesta Marco Matías Alemán, quien sostiene que "La mencionada causal, es el refuerzo de otras ya comentadas, en atención a que si es confundible no cumple con el requisito legal de distintividad" (Marco Matías Alemán. *ob. cit. p. 89.*)

El profesor Otamendi señala que existen dos niveles de confusión, la indirecta y la directa, y sostiene: "La confusión directa. La que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión. La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuan-

do el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante distinto de quien realmente los fabricó". (Jorge Otamendi. *ob. cit. p. 144*)

Las autoridades nacionales competentes para conceder o denegar el registro de signos marcarios, realizarán un juicio técnico acerca de las diferencias y semejanzas que puedan establecerse entre los signos solicitados para registro y los que ya se encuentran amparados por él o gozan de algún derecho de prioridad por haberse solicitado previamente.

Este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina ha sentenciado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar:

**La similitud ideológica**, que puede producirse entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

**La similitud ortográfica**, se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más evidente.

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

Igualmente es necesario realizar el correspondiente examen de registrabilidad para evitar la confusión, y es así que este Tribunal en varias sentencias ha dado las pautas para realizar el cotejo marcarío cuando sea necesario, y ha establecido reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación tal como lo señala la doctrina. Estos criterios pueden concretarse en los siguientes:

- a) *Las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto*, es decir que se tiene que analizar la marca tomando en



cuenta la totalidad de elementos que la integran. A decir de Fernández Novoa: *"se debe evitar por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes"*. (Carlos Fernández-Novoa. *ob. cit.* p. 215)

- b) *En las marcas compuestas prevalece el elemento dominante*, esta regla es de mayor importancia en el caso de las marcas mixtas, en la que se tendrá que observar si el elemento dominante es el denominativo o el gráfico.
- c) *Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea*, ya que el consumidor identifica las marcas individualmente y no en forma simultánea.
- d) *Deben tenerse en cuenta más las semejanzas que las diferencias* que existan entre las marcas que se comparan, porque son precisamente las semejanzas las que pueden llevar a confusión del público consumidor.
- e) *Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto*, tomando en cuenta la naturaleza del producto.
- f) *La comparación de las marcas en el plano fonético*, el criterio aceptado por la doctrina y la jurisprudencia, es que el examinador debe "inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto visual inmediato de las mismas".

Estos conceptos han sido desarrollados en abundante jurisprudencia de este Órgano Comunitario. (Ver entre otros: *Proceso 77-IP-2000, G.O.A.C. N° 690 de 23 de julio de 2001, Marca: PURO VARELA; Proceso 41-IP-2000, G.O.A.C. N° 604 de 27 de septiembre de 2000, Marca: MURIEL; Proceso 22-IP-2001, G.O.A.C. N° 690 de 23 de julio de 2001, Marca: ERA*)

### III. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES A LA REGISTRABILIDAD

La norma contenida en el artículo 93 de la Decisión 344 otorga la posibilidad de que ter-

ceros que tengan interés legítimo para intervenir puedan oponerse al registro de la marca solicitada dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación. Se considera que tienen interés legítimo para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de que se registre otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro de la marca.

Presentadas las observaciones la oficina nacional competente notificará al peticionario para que dentro de los treinta días hábiles siguientes haga valer sus alegatos, vencido este lapso se decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual se notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta.

En el caso en que no se hubieran presentado observaciones, como lo advierte el artículo 96 de la Decisión 344, la oficina nacional competente igualmente procederá al respectivo examen de registrabilidad y de este modo otorgará o denegará el registro de una marca, hecho que será comunicado al interesado mediante resolución motivada. Es decir, que la oficina nacional competente realizará el respectivo examen de fondo se hayan o no presentado observaciones al registro de una marca. La existencia de observaciones compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de su obligación legal de proceder al mismo.

Las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta por la Oficina Nacional competente al realizar este examen de fondo son las taxativamente establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Conceptos recogidos de la jurisprudencia sentada por este Tribunal. (Ver proceso 36-IP-2000, G.O.A.C. N° 583 de 17 de julio de 2000, marca: AMERICAN STAR QUALITY; proceso 37-IP-2000, G.O.A.C. N° 604 de 27 de septiembre de 2000, marca: ICE)

### IV. NULIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA

Para el profesor Jorge Otamenti: *La declaración judicial de la nulidad de la marca extingue el derecho respectivo. Al igual que cualquier*



*otro acto jurídico, una marca puede estar viciada por contener algún defecto de fondo o de forma que la condenan a su invalidez, es decir, la hacen nula” (Jorge Otamendi. ob. cit. p. 317)*

El artículo 113 de la Decisión 344 se refiere a la Nulidad del Registro, tarea concedida a la autoridad nacional competente quien de oficio o a petición de parte interesada puede declararlo.

El primer inciso del citado artículo 113, el cual se solicita para la interpretación, indica que podrá decretarse la nulidad del registro de una marca en el caso de que dicho registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la Decisión 344.

El Tribunal ha señalado que: *“La acción de nulidad, o recurso de anulación, como también suele llamarse, se encuentra consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con las siguientes características:*

- *“Su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno, tratándose de una acción imprescriptible.*
- *“Puede ser decretada de oficio o a petición de parte, evento éste en el que el solicitante debe acreditar interés.*
- *“El trámite deberá cumplirse con arreglo a la legislación procesal interna pero en todo caso, asegurándose la previa audiencia de las partes interesadas.*
- *“La competencia para el conocimiento de estas acciones se defiende a lo que disponga el ordenamiento jurídico interno, el cual, de conformidad con lo establecido en la Disposición Final Única, puede atribuirlo a una autoridad judicial o a una administrativa cuando defina el significado de **“Autoridad Nacional Competente”**; debiéndose destacar que si se atribuye a un organismo de carácter administrativo, de todas formas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional.*
- *“El artículo 113 comentado, por último, consagra cuatro causales taxativas y de estricta legalidad, para que, con base en ellas y sólo en ellas, se adelante la acción de nulidad de un registro marcario”.*

*(Ver proceso 68-IP-2000. G.O.A.C. N° 612 de 25 de octubre de 2000, marca: AMOZUL. Citando el proceso 11-IP-99, G.O.A.C. No. 466 de 6 de agosto de 1999, Marca “LELLI”,.)*

Y al desarrollar el punto concerniente a la competencia y al procedimiento que debe seguirse para el trámite de la acción de nulidad de un registro marcario, la misma sentencia ha dispuesto:

**“... Sobre la competencia y el procedimiento.**

*Íntimamente relacionados entre sí se encuentran los temas referentes a la competencia para el trámite de las acciones de nulidad y el procedimiento que debe seguirse por la autoridad nacional correspondiente. En cuanto a lo primero, el artículo 113 define, en concordancia con la Disposición Final Única, que la competencia debe radicarse en la autoridad nacional que sea designada por la legislación interna, pudiéndose establecer que ella quede en cabeza de una autoridad administrativa o de una judicial pero, en cualquier caso, sin perder de vista que se trata de una actuación jurisdiccional. En cuanto a lo segundo, del artículo 144 se desprende que el procedimiento a seguir será el que se disponga internamente, sin afectar claro está, la aplicación prioritaria que deben tener los elementos fundamentales de esta acción, señalados básicamente en el artículo 113 y a los cuales se hizo referencia en esta sentencia.*

*(...)*

*“En referencia al procedimiento que debe ser aplicado por las autoridades nacionales para el trámite de las acciones de nulidad relativas a asuntos marcarios, El Tribunal ha expresado, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 144 de la Decisión 344, en el sentido de que los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos o no regulados en ella, se cumplirán con arreglo a lo que determine la respectiva legislación nacional, que son tales procedimientos los que deberán aplicarse. Ello en consideración a que, salvo los precisos temas sobre causales de nulidad, imprescriptibilidad de la acción, legitimación activa y audiencia de las partes, que se regulan en el artículo 113 de la norma comunitaria (la que, por supuesto, se aplica de preferencia), los demás deberán ser regulados y aplicados con arreglo a la ley nacional”.*



(...)

(Ver procesos antes citados)

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

**CONCLUYE:**

**Primero:** Para que un signo pueda ser registrado como marca, debe necesariamente reunir los tres requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, esto es: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Pero, no solamente se deben cumplir estos tres requisitos, sino que es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

**Segundo:** Dentro del sistema marcario de la Comunidad Andina, no pueden existir dos signos que sean idénticos o similares pertenecientes a diferente titular y que induzcan a confusión al público consumidor. La determinación del riesgo de confusión es un aspecto que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia.

**Tercero:** Puede presentar observaciones al registro de una marca, cualquier persona que tenga interés legítimo, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios que pueda inducir a error al público consumidor, como el que primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. El examen de registrabilidad al que debe someterse un signo para ser registrado como marca por parte de la Oficina Nacional Competente, procede tanto en los casos en que se presenten observaciones como en los que ellas no se presenten.

**Cuarto:** La acción de nulidad debe intentarse con fundamento en las causales y cumpliendo las condiciones de legitimación activa previstas en el ordenamiento jurídico comunitario, así como las demás contempladas en el procedimiento interno para la impugnación por ilegalidad de actos administrativos, debiéndose tener en cuenta la preeminencia de aquéllas sobre éstas y el carácter eminentemente supletivo de los procedimientos del derecho interno.

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 realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

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 efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo  
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO



**PROCESO 60-IP-2002****Interpretación prejudicial de los artículos 82 literales a) y h) y, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, República del Ecuador. Interpretación de oficio de los artículos 81, 93 y 95 de la misma Decisión. Actor: ELF SANOFI. Marca: "DILTANMEPHA". Proceso interno N° 2243-M.P.**

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

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Patricio Secaira Durango.

**VISTOS**

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 27 de junio del año 2002 se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite.

**1. ANTECEDENTES:****1.1 Partes.**

Actúa como demandante la sociedad ELF SANOFI, siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Se constituye en coadyuvante, la compañía MEPHA S.A.

**1.2 Acto demandado.**

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad ELF SANOFI demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 0945812, de 25 de agosto de 1995, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, por la cual se rechaza la observación presentada por ELF SANOFI respecto del registro de la marca "DILTANMEPHA", destinada a proteger productos comprendidos en la Clase N° 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, se ordena la continuación del trámite respectivo.

**1.3 Hechos relevantes.**

La Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos relevantes:

**a) Los hechos**

1. El 28 de febrero de 1994, la sociedad MEPHA S.A. presentó solicitud para obtener el registro de la marca de fábrica denominada "DILTANMEPHA", para distinguir productos comprendidos en la clase N° 5 de la Clasificación Internacional de Niza <sup>1</sup>.
2. La solicitud en referencia, signada con el trámite N° 45396/94, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 350 del mes de marzo de 1994.
3. El 16 de septiembre de 1994, luego de publicado el extracto, fueron formuladas observaciones por parte de la sociedad ELF SANOFI, argumentando ser propietaria de la marca "VICTAN", que distingue productos comprendidos en la clase N° 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
4. El 25 de agosto de 1995, el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, mediante Resolución N° 0945812, rechaza la demanda de observaciones presentada por ELF SANOFI y ordena se continúe con el trámite previo al registro de la marca solicitada.

**b) Escrito de demanda**

La sociedad ELF SANOFI, domiciliada en París, Francia, a través de apoderado presenta

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



demanda de nulidad contra la Resolución N° 0945812, que otorgó el registro a la denominación "DILTANMEPHA" en favor de MEPHA S.A., aduciendo ser propietaria de la marca "VICTAN", según certificado N° 1022/80.

Fundamenta su demanda sosteniendo, principalmente, que la denominación DILTANMEPHA no sólo es semejante sino muy parecida a VICTAN, marca en la cual se apoyó la observación presentada y, que el Director de Propiedad Industrial "cometió un error al rechazar la observación propuesta y conceder el registro de la marca DILTAN-MEPHA"; error que debe ser rectificado por el Tribunal consultante, reclamando indemnización del Estado por los daños y perjuicios irrogados.

### c) Contestación a la demanda

**El Director Nacional de Propiedad Industrial** niega pura y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho; sostiene la legalidad y validez de la Resolución impugnada, por cuanto expresa que "guarda conformidad con lo que disponía el artículo 95 de la Decisión 344". Aduce que según la doctrina las marcas deben ser analizadas y cotejadas en conjunto y no fraccionadamente, en forma sucesiva y no simultánea como lo hizo la empresa observante y que, en conclusión, la Resolución objetada "no contraviene ninguna disposición legal".

**El Procurador General del Estado** se exceptiona manifestando, que existe nulidad por omisión de solemnidades sustanciales al no haberse citado con la demanda al Ministro del ramo, como Autoridad responsable; niega también pura y simplemente los fundamentos de la demanda; sostiene que existe falta de derecho del actor por cuanto la figura jurídica de la oposición fue substituida por la de la observación; que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es incompetente para conocer sobre la pretensión de pago de daños y perjuicios; que existe caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción.

**El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca**, comparece adicionalmente manifestando únicamente que "se tome en cuenta, en su oportunidad, que impugno la prueba que presente o llegare a presentar la contraparte, por ser ilegal, injurídica, impertinente y ajena a la litis".

### Tercero interesado

La empresa MEPHA S.A., domiciliada en Aesch/BL, Suiza, por medio de apoderado y en calidad de tercer interesado, contesta la demanda afirmando que las marcas en conflicto no tienen ninguna semejanza; niega simple y llanamente los fundamentos de hecho y derecho y asevera que "la demanda carece de sustento jurídico por lo que la Administración se verá en el caso de rechazar la demanda".

Sostiene también, que existe falta de derecho del actor para proponer la demanda pues no se violó ningún derecho subjetivo ya que la resolución emitida fue dictada aplicando el ordenamiento jurídico vigente.

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

### CONSIDERANDO:

#### 1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

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

#### 2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, ha dispuesto, por medio de oficio N° 571-TDCA-2S, de 5 de junio del 2002, que se solicite a este Organismo, la interpretación prejudicial de los artículos 82, 83 y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo establecido por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184), no obstante que en la referida fecha se encuentra vigente ya la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, reformativa del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 184.

Este Organismo procede a atender el requerimiento formulado, sólo por el hecho de que los cambios introducidos en la Decisión 500, no alteran los requisitos estatutarios exigidos por



el anterior artículo 61, los cuales en esencia se mantienen en el actual artículo 125.

Se destaca que este Tribunal, en aplicación de lo previsto por el artículo 34 del Tratado de su Creación, procederá a interpretar el artículo 82 tan sólo en lo relativo a sus literales a) y h) y el 83 en su literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que, además, realizará la interpretación de oficio de los artículos 81, 93 y 95 de la misma Decisión, por considerar que son estas las únicas disposiciones aplicables a la controversia interna materia de la consulta.

### 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, los textos de las normas de la Decisión 344 a ser interpretadas son los siguientes:

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

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

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

**“a)** No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(...)

**“h)** Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”;

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

**“a)** Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una

marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

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

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

**“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.”*

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

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

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

#### a) Perceptibilidad

Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los



sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

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

#### **b) Distintividad**

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

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

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

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

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

### **5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS**

#### **Falta de requisitos sustanciales del signo para ser considerado como marca**

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado marca.

El literal a) establece que no podrán registrarse como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.

El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si en este caso específico no incurre en las excepciones a la registrabilidad, contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344.

#### **Denominaciones que pueden producir engaño**

El literal h) del artículo 82 de la referida Decisión considera entre esas prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir a los productos y a los servicios de un comerciante de los de otro.

En reiteradas ocasiones este Tribunal ha expuesto:

“De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin pro-



vocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.

“Para ello, deberá también tomarse en cuenta los canales comerciales hacia los cuales van dirigidos ambos productos que pugnan entre sí, su campo operativo, la identidad o disparidad de las áreas comerciales y los medios que se utilizan para llegar al consumidor”.<sup>2</sup>

## 6. LIMITACIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO

### La identidad y la semejanza

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

Este Tribunal al respecto ha señalado:

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

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se pre-

senta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

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

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

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

<sup>2</sup> Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del 2001, marca: “SUSSEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccio-

nados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

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

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

## 7. LAS OBSERVACIONES AL REGISTRO MARCARIO Y SU TRAMITE

El Derecho Comunitario, Decisión 344, establece dentro del Régimen de Propiedad Industrial, quiénes son los interesados directos y quiénes, en consecuencia, pueden formular “observaciones” (“oposiciones” en la Decisión 486), a las solicitudes de registro que se publiquen conforme al procedimiento establecido en los artículos 93 y 95 de la Decisión 344.

Luego de realizada la publicación, los terceros que tengan interés legítimo respecto de las pretensiones contenidas en la respectiva solicitud, pueden oponerse a ella, mediante la formulación de observaciones, las cuales deben ser presentadas dentro de los 30 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de la publicación conforme lo establece el **artículo 93** de la Decisión 344.

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

<sup>5</sup> Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “**CAMPO VERDE**”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.



Una vez recibida la observación, a la Oficina Nacional Competente le corresponde examinar si cumple con los requisitos señalados y, acto seguido, notificar al solicitante para que defienda sus pretensiones y ofrezca las pruebas que considere pertinentes dentro del plazo que la ley le otorgue para ello.

Cumplido dicho plazo y tal como lo establece el **artículo 95** de la Decisión 344, "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".

Será entonces dicha Dependencia, la que en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

La función conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario, a la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

#### CONCLUYE:

1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
2. Según lo determina el artículo 82 literal h) de la misma Decisión, no son registrables los signos engañosos para los medios co-

merciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios.

3. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.
4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.
5. El momento procesal para que el titular de una marca demuestre su inconformidad acerca de un signo solicitado para registro, es el de las observaciones. La Oficina Nacional Competente o el Juez, en su caso, deben realizar el examen de registrabilidad, el que incluirá, necesariamente, el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 2243-M.P., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

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



Ricardo Vigil Toledo  
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

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

*Eduardo Almeida Jaramillo*  
SECRETARIO