



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	Pág.
Proceso 32-IP-2002.- Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), 87, 90, 91 y 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente Interno N° 6614-99-L.Y.M. Actor: Bayer Aktiengesellschaft, Marca: SIRIUS	1
Proceso 58-IP-2002.- Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 82 literal i) y 83 literales a) y d) de la Decisión 344, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República de Ecuador, Primera Sala, Distrito de Quito. Expediente Interno N° 2340-938-95, e interpretación de oficio de los artículos 71, 73 literal a) y Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313; artículo 81 de la Decisión 344. Actor: INDUSTRIAL DE PERFUMES S.A. Marca: "CRISTINE CAROL"	9
Proceso 65-IP-2002.- Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 89 inciso 1, y 95 inciso 2 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. Actor: AMWAY CORPORATION. Marca: "NUTRILITE". Proceso interno N° 6738 LYM.	18

PROCESO 32-IP-2002

**Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), 87, 90, 91 y 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente Interno N° 6614-99-L.Y.M.
Actor: Bayer Aktiengesellschaft, Marca: SIRIUS.**

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

VISTOS:

1. De los hechos

La sociedad Universus Colombia S.A., a través de su apoderado, presentó el 6 de octubre de

1995, la solicitud de registro de la marca SIRIUS para proteger: "Todos y cada uno de los productos incluidos en la clase internacional 3, especialmente: colonias, cremas para la piel, desodorantes corporales, jabones perfumados para el baño." (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).



Bayer Aktiengesellschaft, -la sociedad actora en el presente caso- a través de su apoderado, presentó observaciones y se opuso al registro de la marca SIRIUS. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante Resolución N° 971285 de 20 de julio de 1999, rechazó la observación presentada y concedió el registro de la marca a la sociedad Universus Colombia S.A.

2. De los argumentos de la demanda

La sociedad actora –a través de su apoderado- solicita que se declare la nulidad de pleno derecho de la citada Resolución N° 971285, así como la nulidad de los actos generados como consecuencia del acto administrativo impugnado. Y emplaza con la demanda, al Director Nacional de Propiedad Industrial; al Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; y a la sociedad Universus Colombia S.A., como beneficiaria del acto administrativo impugnado.

Sostiene la demandante que es titular de la marca SIRIUS desde 1937, año en que fue registrada en el Ecuador, que dicha marca fue sucesivamente renovada y protege anilinas, colorantes y productos químicos. Como en la época en que fue registrada la marca no estaba vigente el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas –también conocido como la Clasificación de Niza-, señala la actora que era posible solicitar el registro de una marca para productos de distinta naturaleza, finalidad y uso.

La actora fundamenta su pretensión en el hecho de que los derechos adquiridos al amparo de las leyes anteriores deben ser respetados. Sostiene que: *“...las marcas solicitadas y registradas con anterioridad a la incorporación al Derecho Interno del Arreglo de Niza, que establece la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (Suplemento del Registro Oficial N 65, del 25 de agosto de 1981), y que han sido renovadas oportunamente, amparan todos los productos especificados en el registro, aún cuando tales productos puedan pertenecer a clases internacionales distintas”*.

La demandante sostiene que la marca SIRIUS de la que es titular, ampara como se ha señala-

do anteriormente: anilinas, colorantes y productos químicos. De conformidad con la citada descripción, la marca incluiría productos comprendidos en varias clases internacionales, de manera que la marca SIRIUS también protege ciertos productos de la Clase 3 de la Clasificación de Niza, que son precisamente los que Universus Colombia S.A. pretende reivindicar mediante la solicitud de registro de la marca SIRIUS.

La sociedad actora fundamenta jurídicamente su demanda en la violación de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 87 último inciso, 90, 91, y 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena; asimismo la fundamenta en lo dispuesto en el artículo 196 de la Constitución Política del Ecuador; en el artículo 113 literal a) de la Decisión 344; y en los artículos 1, 3, 5, 10 literal a), 23 literal c), 24 literal a), 30, 31 y 59 literal b) de la Ley de Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

3. De la contestación a la demanda

3.1 Escrito del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPI-

El abogado Nelson Velasco Izquierdo en calidad de presidente del IEPI, contesta la demanda negando los fundamentos de hecho y de derecho sustentados por la demandante, y se ratifica en los efectos de la Resolución N° 971285, pues señala que guarda conformidad con la legislación nacional y andina.

3.2 Escrito del Director Nacional de Propiedad Intelectual

El Dr. José Villena Castillo, Director Nacional de Propiedad Intelectual, contesta la demanda deduciendo excepciones.

El demandado niega los fundamentos de hecho y de derecho formulados por la sociedad actora, y señala que de acuerdo con la Decisión 344 y la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección bajo su cargo debe resolver sobre la concesión o denegación de una marca.

Sostiene que efectuado el cotejo marcario, se concluyó que si bien existen semejanzas entre las denominaciones controvertidas, éstas no inducirían a error al público consumidor; resalta el principio de especialidad y concluye que la



demandante no cumplió con probar la notoriedad de la marca SIRIUS.

3.3 Escrito de Universus Colombia S.A.

La sociedad demandada por intermedio de su mandatario, fundamenta su contestación a la demanda en el hecho de que SIRIUS es una marca que goza de prestigio a nivel internacional. Sostiene asimismo que la marca SIRIUS de propiedad de la actora protege productos como anilinas, colorantes y productos químicos que corresponden a la Clase 1 de la Clasificación de Niza; que la demandante no presenta prueba de uso desde 1937 y que también no presenta la renovación respectiva, que le da la vigencia a la marca. Por último afirma que no existe ninguna confusión para el público consumidor, ya que los productos son totalmente distintos.

CONSIDERANDO:

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también competente 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; y,

Que de las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante, el Tribunal procede a interpretar las normas señaladas en el encabezamiento de la presente sentencia, cuyo texto es el siguiente:

DECISIÓN 344

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

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

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

“a) No pueden constituir marca conforme al artículo anterior;

“(…)

“h) Pueden 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 servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de a 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 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.



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

“(...)”

Artículo 87.- *La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:*

(...)

c) La indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de marca; y,

“Artículo 90.- *Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en el presente Capítulo.”*

“Artículo 91.- *Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades. Este plazo será prorrogable por una sola vez, por treinta días hábiles adicionales, sin que la solicitud pierda su prioridad.*

“Si dentro del término señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será rechazada”.

“Artículo 95.- *Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en la 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 la marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

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

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

I. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRADO COMO MARCA

El concepto de marca ha sido tratado por este Tribunal en varias sentencias, en este sentido se ha establecido que *“marca es todo signo visible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”.* (Proceso 6-IP-2001, G.O.A.C. N° 663 de 30 de abril de 2001, marca: AZETAVIR,).

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

Marco Matías Alemán sostiene que las marcas son: *“signos utilizados por lo empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”* (Marco Matías Alemán, *Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Editorial Top Management International, p. 73*).

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

El Tribunal al interpretar el mencionado artículo 81 ha reiterado la importancia 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 con los mismos, además de no estar incurrido en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. (Ver entre otros: Proceso 8-IP-2001,



G.O.A.C. N° 673 de 29 de mayo de 2001, marca: DOMÉSTICO; Proceso 17-IP-2001, G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO).

Respecto a las características mencionadas se ha dicho que: *"La principal función de una marca, como tantas veces lo ha manifestado el Tribunal, es la distintividad pues la marca es el signo que sirve para identificar determinados productos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil. De ahí que la importancia del mismo encuentre su fundamento en dos efectos que se complementan: por un lado la protección al empresario para que terceras personas no se aprovechen de la fama y del prestigio de su marca a través de la semejanza con la misma, semejanza que puede llevar al público consumidor a deducir que los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial protegiéndolo del error en la adquisición de un producto en lugar de otro; y por otra parte, la protección al público consumidor, para evitar que por error se le asigne el producto o servicio cualidades que no posee.*

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

En el ordenamiento jurídico comunitario, el artículo 82 señala que no se pueden registrar como marcas los signos: *"a) que no constituyan una marca de acuerdo con el artículo anterior"*; es decir que no reúnan los requisitos de perceptibilidad, distintividad y de susceptibilidad de representación gráfica, a que se refiere el citado artículo 81.

II. IRREGISTRABILIDAD MARCARIA POR POSIBILIDAD DE ENGAÑO

El literal h) del artículo 82 encuentra dentro de las prohibiciones, el engaño a los medios co-

merciales o al público en general, cuando éstos hacen referencia a la procedencia, a la naturaleza, al modo de fabricación, a las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios que se trate.

Sobre esta prohibición, Marco Matías Alemán sostiene: *"la prohibición obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tiende a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores.*

De ésta forma se le otorga a la administración, la facultad de determinar cuándo un signo pretende una finalidad defraudatoria, y en consecuencia negar su registro, en aras de la protección de los usos honestos del comercio y la defensa del interés general" (Marco Matías Alemán, ob. cit., p. 85).

Esta prohibición se remonta a una función esencial de la marca, la que se entiende como la capacidad de la misma de identificar los productos y servicios con su origen empresarial, y no conducir al público en general o a los medios comerciales a un engaño o confusión de los productos o servicios en el mercado.

Este Órgano Jurisdiccional Comunitario, se ha pronunciado sobre esta protección del artículo 82 literal h): *"...señalando que no se podrá otorgar el registro a un signo que pueda conducir a los medios comerciales o al público a error, sea éste sobre el origen, la naturaleza, modo de fabricación y aun sobre los productos o servicios mismos constituyéndose de esta manera en la garantía tanto para el consumidor como para el comerciante"* (Proceso 42-IP-2000, G.O.A.C. N° 589, de 3 de marzo de 2000, marca: SUPERJOLY).

III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD Y SIMILITUD DE SIGNOS, Y COTEJO MARCARIO

La normativa comunitaria prohíbe el registro de marcas idénticas o similares, ya sea de una marca registrada anteriormente o de una solici-



tud presentada previamente ante la oficina nacional competente por un tercero, para la comercialización de los mismos productos o servicios que puedan inducir a error al público consumidor. Este Tribunal se ha pronunciado en el sentido que: *“deben tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras”* (Proceso 1-IP-87, G.O.A.C. N° 28 de 15 de febrero de 1988, marca: VOLVO).

Con el propósito de establecer si existe o no riesgo real de confusión entre las marcas en conflicto, se han propuesto reglas para la comparación de los signos marcarios, las mismas que han sido recogidas en otras sentencias dictadas por este Órgano, y que también son válidas para el presente proceso:

- “a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que le consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlos a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio;*
- b) Las marcas debes ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.*
- c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Como quiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o su usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presen-*

tan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia; y,

- d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existen entre las marcas que se comparan. 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”* (Ver entre otros: el Proceso 05-IP-2000, G.O.A.C. N° 555, de 17 de abril de 2000, marca: “LORD PARK”; Proceso 60-IP-2000, G.O.A.C. N° 642, de 15 de febrero de 2001, marca: “MAXVALL”).

IV. MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

Según el profesor Jorge Otamendi: *“La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas...El lograr ese status implica un grado de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen...La marca notoria es, por lo general, asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados...indica al público consumidor una fuente de constante y uniforme satisfacción”.* (Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas*. Abeledo-Perrot. p. 327).

La notoriedad está dada por su difusión y su reconocimiento dentro del círculo de los consumidores. Es por estas consideraciones, que también la normativa comunitaria ha otorgado un status más elevado a la marca notoria, con relación a las marcas regulares, brindándole un sistema de mayor protección. El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan las condiciones para ser considerados como marcas notorias, y lleva la prohibición de registrar marcas que *“constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero”.* Es claro que esta prohibición va dirigida a evitar el aprovechamiento de un signo notoriamente conocido por un tercero, al reproducir, traducir, imitar o transcribir dicho signo; y así inducir al público a error. Es importante dilucidar que esta



prohibición está encaminada a proteger, mediante un régimen especial, a las marcas notorias, que son aquellas que han superado el grado usual de conocimiento de las marcas comunes, y mediante su prestigio, han trascendido fronteras, constituyendo una excepción al principio de territorialidad.

El literal e) del artículo 83, extiende a las marcas notoriamente conocidas, un régimen de protección especial, cuyos alcances son evitar que los consumidores se confundan al momento de elegir los productos que están en el comercio; en tal sentido los signos que sean similares a una marca notoriamente conocida, son irreregistrables; salvo -como lo establece el inciso segundo del mencionado literal e) del artículo 83- que el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida

Los literales d) y e) del artículo 83 son complementarios. En este sentido la Decisión 344 no sólo protege de los actos de imitación, sino de cualquier otro que produzca confusión entre los consumidores.

Este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha sentenciado: *"De la lectura que hace el Tribunal de los dos incisos objeto de la interpretación se puede colegir 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". (Proceso 78-IP-2000, G.O.A.C. N° 633, de 17 de enero de 2001, marca: NEWGIBB).*

Como hemos visto anteriormente, las marcas notorias son aquellas que han trascendido un ámbito territorial, y se les ha otorgado un régimen especial de protección, que se evidencia en los artículos anteriormente mencionados. En el artículo 84 de la Decisión 344, se señalan los requisitos que debe reunir una marca para ser elevada a dicho status: *"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".

Es importante señalar, que la notoriedad es un hecho, y en consecuencia debe ser probado por quien la alega.

V. FACULTADES DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE

El artículo 87 de la Decisión 344, trata sobre la solicitud para el registro de una marca ante la respectiva oficina nacional competente, la cual debe cumplir con los requisitos referidos en la citada norma, esto es: a) la identificación del peticionario; b) la descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar; c) la indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de marca; y, d) el comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

El requisito contemplado en el literal c) del citado artículo 87, se refiere a que el solicitante debe describir de manera detallada los productos o servicios que pretende proteger mediante el registro de la marca. Como se ha dicho doctrinalmente, así se evita que se conviertan los signos mercantiles en monopolios incuestionables.

Tanto el requisito mencionado anteriormente como los demás establecidos en el acotado artículo 87, son esenciales, tanto es así que su segundo inciso dispone que la ausencia de cualquiera de aquellos requisitos, ocasionará que la oficina nacional competente considere la solicitud como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación, la cual es indispensable para constituir el derecho de prioridad.

Una vez admitida la solicitud, de acuerdo con lo dispuesto con el artículo 90 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procede, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la fecha de la presentación, al análisis de los aspectos formales que están contenidos en el artículo 88, esto es: los poderes que fueren necesarios; la descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar para objeto de su publicación; copia de la pri-



mera solicitud de marca en el caso que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; la reproducción de la marca cuando contenga elementos gráficos; y los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros. Si del análisis realizado por la oficina nacional competente apareciera que alguno de los requisitos formales no se ha cumplido, debe notificársele al peticionario para que en un plazo de treinta (30) días hábiles, siguientes a la notificación, subsane dicha irregularidad. Este es un plazo prorrogable por treinta días más; si dentro del plazo mencionado no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será rechazada.

El segundo inciso del artículo 95 de la Decisión 344 estatuye: *"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"*. Esta norma de naturaleza procesal se refiere como claramente lo señala a la notificación de las observaciones, concesión o denegación del registro de marca.

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

1. Las marcas, como signos capaces de distinguir en el mercado, los productos o los servicios comercializados por una persona, en relación con los productos idénticos o similares comercializados por otra, deben cumplir también con las características de perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, a efecto de poder ser registradas. Asimismo no deben encontrarse comprendidas en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
2. Los signos que puedan defraudar o hacer incurrir en falsas creencias a los consumidores y comerciantes, sobre su procedencia, naturaleza, modo de fabricación y cualidades, deberán considerarse engañosos y por lo tanto irregistrables.

3. Los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca registrada o anteriormente solicitada para registro, no podrán registrarse como marcas. La norma contenida en el literal a) del artículo 83, busca evitar el engaño que podría producirse en los consumidores, acerca del origen empresarial de los productos o de los servicios que circulan en el mercado.
4. Es irregistrable un signo que reproduzca, imite o transcriba otro signo distintivo notoriamente conocido. La notoriedad de una marca será determinada siguiendo los criterios de la extensión de su conocimiento entre los consumidores, la intensidad de su difusión, la antigüedad de la marca y el análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que tal marca distingue.
5. El procedimiento para obtener el registro de un signo, se encuentra regulado en el Capítulo II de la Decisión 344. Para otorgar o negar la solicitud del registro marcario, la oficina nacional competente debe cumplir con el procedimiento estipulado en la citada Decisión, realizando el examen de forma y de fondo, y analizando las observaciones que se presenten, para concluir emitiendo una resolución motivada que niegue o conceda el registro de una marca solicitada.

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 3 del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al consultante mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia, copia de la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efecto de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE



Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Moisés 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.-*

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

PROCESO No. 58-IP-2002

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 82 literal i) y 83 literales a) y d) de la Decisión 344, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República de Ecuador, Primera Sala, Distrito de Quito. Expediente Interno N° 2340-938-95, e interpretación de oficio los artículos 71, 73 literal a) y Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313; artículo 81 de la Decisión 344. Actor: INDUSTRIAL DE PERFUMES S.A. Marca: "CRISTINE CAROL".

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil dos, se pronuncia sobre la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República de Ecuador, Primera Sala, Distrito de Quito, a través de su Presidente Víctor Terán Martínez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial antes referida la cual se ajusta a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, por lo que mediante auto de diez de julio de 2002 su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

1. ANTECEDENTES

Son hechos relevantes, para la interpretación, los siguientes:

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

La empresa INDUSTRIAL DE PERFUMES S.A., persigue la nulidad del acto administrativo en el cual se niega el registro de la marca "CRISTI-

NE CAROL", para proteger productos de perfumería y cosméticos, comprendidos en la Clase Internacional No. 3¹, por considerar que, existían semejanzas con la denominación "CRISTINE", que pueden presentar confusión en los medios comerciales y en el público consumidor. Indica la actora que la resolución del Director de Propiedad Industrial es violatoria de las normas vigentes al momento en que la solicitud de registro de dicha marca fue presentada, pues de conformidad con la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 el derecho preferente le correspondió a Industrial de Perfumes S.A., puesto que su marca tiene más de diez años de antigüedad, (registrada en Venezuela desde 1964), cumplía los dos presupuestos de esa norma para reclamar el derecho preferente. "Por ello, al no considerar la vigencia absoluta de dicha norma que le obligaba a conceder el registro de la marca CRISTINE CAROL, el Director Nacional de Propiedad Industrial ha violado el ordenamiento jurídico comunitario."

¹ 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.



Observa que la denominación CRISTINE no se hallaba registrada como marca en el Ecuador, siendo la única excepción de la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión citada, la que de existir una marca registrada en el Ecuador, ésta fuera idéntica.

La actora aduce que la denominación CRISTINE no es idéntica a CRISTINE CAROL; existen diferencias tales como que la marca CRISTINE está conformada por una sola palabra, mientras que la marca registrada en Venezuela CRISTINE CAROL está formada por dos palabras que constituyen una unidad, y que no son idénticas a CRISTINE, por lo tanto, no hay posibilidad de confusión entre CRISTINE y CRISTINE CAROL, ya que el primero es un nombre de pila de mujer, y el segundo es un nombre y apellido de mujer. Por otra parte, alega que la marca CRISTINE no se halla en uso.

Concluye solicitando que se declare la ilegalidad del acto administrativo impugnado, como consecuencia de ello, la nulidad del mismo, y se restablezca su derecho a inscribir la marca indicada.

El Delegado del Procurador General del Estado se excepciona negando pura y simplemente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda; sostiene la improcedencia de las pretensiones del actor por cuanto el acto administrativo materia de la litis proviene de autoridad competente y está ajustado a derecho; alega sobre la falta de derecho de la parte actora para proponer su demanda por carecer de fundamento sus pretensiones; y, finalmente aduce la caducidad del derecho del actor y la prescripción de la acción según la ley ecuatoriana.

El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda negando pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, declarando la validez y legalidad de la resolución impugnada, puesto que guarda relación con el artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Indica el Director Nacional de Propiedad Industrial que, según el artículo 93 de la Decisión 344, cualquier persona puede presentar oposición al registro de la marca solicitada, indicando que: "A efectos de este artículo, se entenderá que tienen legítimo interés para presentar

observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos y servicios, respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros."

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

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

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal interpretará la norma que ha sido expresamente requerida por el juez consultante, esta es, el artículo 83 literales a) y d) de la Decisión 344. Considera necesario interpretar de oficio los artículos 71, 73 literal a) y la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313; así como el artículo 81 de la Decisión 344 por ser relativo a la materia; normas que se transcriben seguidamente:

DECISIÓN 313

"**Artículo 71.**- 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 73.**- 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”

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

“**QUINTA.-** Los derechos de propiedad industrial concedidos válidamente en cualquiera de los Países Miembros, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Decisión, que versen sobre marcas registradas con una antigüedad superior a diez años, gozarán del derecho preferente de registro en el resto de los Países Miembros y por el término de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, siempre que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País Miembro donde se solicite dicho registro, que ampare los mismos productos o servicios, o productos o servicios similares de modo tal que puedan inducir al público a error.”

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 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 solicita el registro o en el comercio sub-regional, 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;”

4. CONSIDERACIONES:

Para cumplir con la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a destacar como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno: la aplicación de la ley en el tiempo; principio de territorialidad y derecho de prioridad; definición de marca; requisitos esenciales para su registrabilidad; causales de irregistrabilidad; riesgo de confusión; marcas notoriamente conocidas y su prueba; derecho de exclusividad y facultades.

4.1. Aplicación de la Ley en el tiempo

Para orientar el criterio del juez en el presente caso sometido a consulta, se expone detalladamente la concurrencia de los hechos y del tiempo de validez de las Decisiones aludidas:

- La Decisión 313, se expidió en la ciudad de Quito, el seis de febrero de mil novecientos noventa y dos, y fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 101 de 14 de febrero de 1992, siendo directamente aplicable en los Países Miembros, en virtud del principio de aplicación directa de las normas comunitarias. La solicitud de registro de la marca “CRISTINE CAROL” fue presentada el 12 de febrero de 1993.
- El 1 de enero de 1994 entró a regir la Decisión 344, de conformidad con su Segunda Disposición Transitoria. La Resolu-



ción No. 0944879 del Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó el registro de la marca el 7 de junio de 1995.

Resumiendo, para el caso subjudice, se entiende que se solicitó el registro de una marca bajo la vigencia de la Decisión 313, fundamentándose en la Disposición Transitoria Quinta; y, por otra parte, el acto administrativo de rechazo de registro de la marca "CRISTINE CAROL" sucedió bajo la vigencia de la Decisión 344.

4.2. Principio de territorialidad y derecho de prioridad

El principio de territorialidad, de conformidad con la doctrina comunitaria sobre la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial, se refiere a que estos derechos se circunscriben al territorio del País Miembro en que tales derechos son concedidos.

Por tanto, el derecho exclusivo que se otorga al titular de una marca registrada se circunscribe al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria.

En la actualidad no existe un registro marcario de alcance subregional andino, sin embargo se espera que en los próximos años se pueda hablar de marca comunitaria.

El principio de territorialidad nos lleva, para el presente caso, a realizar un estudio sobre el derecho de prioridad bajo lo dispuesto en la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313.

Por derecho de prioridad se entiende que es el que se adquiere con anterioridad a otros. Específicamente en la Disposición Quinta Transitoria de la Decisión citada se deduce como el reconocimiento a los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos en cualquiera de los Países Miembros, siempre que se cumpla con los siguientes supuestos:

- Que hayan sido concedidos con anterioridad a la Decisión mencionada.
- Que versen sobre marcas registradas con una antigüedad superior a diez años.
- Que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País Miembro, donde se solicite el registro, y

- Que proteja los productos o servicios idénticos o semejantes que puedan inducir al público a error.

La finalidad de esta disposición es que la marca que goza de esas características, tenga derecho preferente de registro en el resto de los Países Miembros por el término de un año. El titular de una marca que la ha usado con superioridad a diez años es, en cierto modo, reconocido por su esfuerzo y constancia de mantener la marca en el tráfico comercial, y siempre que cumpla con los supuestos establecidos en la Disposición Quinta Transitoria de la Decisión 313 podrá registrar preferentemente la marca en otro País Miembro.

4.3. Definición de marca

La marca es todo signo que sea capaz de distinguir bienes y servicios de los de otros que se encuentran en el mercado.

Las marcas buscan proteger a sus titulares y al público consumidor en general. "En este sentido, las Marcas protegen los intereses de un Comerciante que adopta un signo para identificar los Bienes y Servicios que éste ofrece al mercado, los intereses de los Consumidores de llegar a obtener los Bienes que éstos desean adquirir verdaderamente, y el interés del Público en general de no llegar a ser sujetos perjudicados por actos de competencia desleal."²

Para el tratadista Hermenegildo Baylos la marca "... es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor."³

4.4. Requisitos de un signo para ser registrado como marca

Tanto la Decisión 313 como la 344 determinan idénticos requisitos para que un signo pueda constituirse en marca, estos son: que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

² Ivor D'Aldano Mogollón Rojas. "Propiedad Intelectual". Pág. 219. Editores Vadell Hermanos. Venezuela, 1997.

³ Baylos C, H. "Tratado de Derecho Industrial" Pág 581. Editorial Civitas, Madrid, 1978.



Que un signo sea perceptible significa que sea aprehensible por medio de los sentidos. Siendo la marca una creación intelectual su naturaleza es inmaterial, por lo que no puede tocarse o percibirse, por lo tanto debe manifestarse por indicaciones perceptibles que la representan, de modo que los consumidores puedan advertirla.

Del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia se puede definir que lo perceptible es todo aquello que se puede comprender por la impresión del objeto, es decir, lo que se advierte interiormente de la sensación o impresión material realizada por los sentidos.

Otero Lastres se refiere a este requisito como un soporte material en el que ha de identificarse la identidad inmaterial del signo.

La distintividad es la característica esencial de la marca cuyo objetivo es diferenciar productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de idénticos o similares provenientes de otra.

Al respecto, el Tribunal ha dicho que:

“La racionalidad de la ley marcaría en su función protectora del derecho que otorga el registro marcario a su titular, se deriva precisamente del carácter distintivo de la marca. Porque la distintividad importa tanto al empresario quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor.”⁴

Este requisito debe ser apreciado en dos aspectos: intrínseca y extrínsecamente, de esta manera debe ser por sí mismo capaz de distinguir los productos y servicios, es decir, la aso-

ciación de la marca con los bienes; y al referirse a su aspecto extrínseco debe poder distinguirse de los demás productos y servicios que existen en el mercado.

La representación gráfica es un requisito formal que permite que el signo sea descrito en forma material, facilitando la publicación y el archivo de las marcas solicitadas.

“La susceptibilidad de representación gráfica del signo es la cualidad para ser expresiva porque permite una descripción material para conocer las características del signo, haciéndolo por medio de palabras, figuras, signos y otros.

“Este requisito concreta la idea del signo objeto de la marca, a través de diversos mecanismos ya señalados y permite conocer cómo es materialmente el signo que se está presentando.

“Marco Matías Alemán expresa de este requisito que: “La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(...)

“Es un requisito formal, que permite la publicación y archivo de las marcas solicitadas en la respectiva oficina de propiedad industrial. Esta característica del signo permite transmitir en forma material el contenido y las dimensiones de éste, lo cual permitirá más tarde, con el requisito de publicación que la norma exige, que los competidores puedan conocer y apreciar el signo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado, o ya solicitado y poder impugnarlos si fuera el caso a través del incidente de observaciones previsto en la norma andina.”⁵

Concluye este Tribunal, que un signo para ser capaz de registro debe reunir los requisitos ana-

⁴ Proceso No. 01-IP-98; marca: “EXPOSISTEMAS”. Publicado en Gaceta Oficial N° 354 de fecha 13 de julio de 1998.

⁵ Proceso No. 63-IP-2001; marca: “COFFEE-CREM”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 739 de fecha 3 de diciembre de 2001.



lizados anteriormente, debiendo además no incurrir en las prohibiciones que establecen las normas correspondientes.

4.5. Causales de irregistrabilidad: signos semejantes o idénticos, reproducción, imitación total o parcial de un signo notoriamente conocido.

Existen causales por las cuales un signo no podrá registrarse, puesto que de una u otra manera inducen a error al consumidor y perjudican a los demás empresarios. La legislación andina ha prohibido la registrabilidad de ciertos signos en caso de producirse los supuestos que la norma establece, protegiendo tanto al titular de la marca como al público consumidor, y a su vez regulando un mercado de competencia leal.

De los literales solicitados para su interpretación tenemos:

Signos semejantes o idénticos

El artículo 73 de la Decisión 313 y el 83 de la Decisión 344, trae en términos similares las prohibiciones de registro de marca en relación con derechos de terceros

La misma identidad o semejanza que pueda existir entre los signos producen en la mente del consumidor una confusión tal que puede llevarlos a elegir erróneamente un producto o servicio.

Se refiere a la falta de distintividad que puede existir entre signos similares, ya que si no se los logra diferenciar, no guiarían al público consumidor frente a otros iguales o semejantes.

El literal a) de los artículos 73 de la Decisión 313 y 83 de la Decisión 344, trae esta regla en la que se prohíbe que se puedan registrar esta clase de signos bajo las siguientes configuraciones:

- Que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero;
- Que sean para los mismos productos o servicios; y
- Que sean para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

El empresario requiere para la comercialización de sus productos o servicios de un signo distintivo que sirva para diferenciarlo de los otros que se encuentran en el tráfico mercantil, por lo que sería ineficaz si en el mercado se encuentran varios signos iguales o similares para los mismos productos o servicios, puesto que el público consumidor no podría identificar sus bienes, siendo esta la finalidad de este artículo: precautelar los intereses del titular de la marca registrada o de la solicitada y la del consumidor.

Esta norma abarca la protección para los mismos productos o servicios, de lo que en doctrina se conoce como la "especialidad marcaria". Un signo no ampara todos los bienes del mercado, sino sólo aquellos para los que se ha solicitado su registro, por esta razón existe una clasificación internacional que agrupa bajo cada clase una gama de productos o servicios.

"Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión."⁶

Reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de un signo notoriamente conocido

La causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal d) de la Decisión 344 establece una protección especial para aquellos signos distintivos que posean el carácter de notoriedad, de tal manera que se prohíbe la reproducción, imitación, traducción o transcripción de un signo notorio en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, siempre y cuando la marca que se pretende registrar sea confundible con otra notoriamente conocida.

"La marca calificada de notoria goza en el derecho comunitario de una protección especial, en relación con las demás marcas, por cuanto la misma calidad de notoria reafirma su presencia en el mercado y la protege de eventuales registros que puedan perjudicar al titular de una marca notoria."⁷

⁶ Proceso No. 05-IP-2002; marca: "BAZZER". Publicado en la Gaceta Oficial No. 773 de fecha 18 de marzo de 2002.

⁷ Proceso No. 86-IP-2000; marca: "SIXLETS". Publicado en la Gaceta Oficial No. 633 del 17 de enero de 2001.



Se deduce, de esta exclusiva protección a la marca notoria, que no se encuentra limitada por los principios de especialidad marcaria ni de territorialidad, justamente por poseer la calidad de notoria.

“...la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, —caso de producirse confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como de impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.”⁸

La marca notoria es aquella que ha obtenido un grado de aceptación por parte cierto grupo de consumidores, respecto de esos productos o servicios. Este grado de aceptación es debido al éxito y al reconocimiento que ha tenido en el comercio.

La calidad de marca notoria es el resultado de un conjunto de factores que deberán ser probados por quien la alega, estos factores se refieren a la intensidad y al ámbito de difusión, uso constante y antigüedad, a la publicidad y difusión de la marca, y a la producción y mercadeo de los productos que distingue a la marca, basados en el eficaz esfuerzo de su titular.

Es importante resaltar que quien alega la notoriedad de un signo deberá probarlo conforme a los criterios señalados en la norma andina.

La prueba en esta clase de marcas notorias se basa en las mismas acciones derivadas de las actividades realizadas por su titular como la publicidad, inversión, mercadeo, ventas, etc., que deben ser presentadas ante la autoridad administrativa o judicial, evidenciando de esta manera, la calidad de notoria por las condiciones exteriores que la representan y de esta manera demostrar que su marca no es común u ordinaria.

“Igualmente el Tribunal en varios fallos ha insistido que la notoriedad de la marca es un

hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado 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 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 ni del titular ni de los consumidores, sino que debe ser 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 calificar a una marca de notoria.”⁹

4.6. Riesgo de confusión. Cotejo marcario

La confundibilidad o riesgo de confusión se produce cuando se toma una marca creyendo que es otra, puesto que sus elementos son similares, perdiendo su característica esencial que es la distintividad.

A la autoridad administrativa o al juez le corresponde identificar la confundibilidad entre las marcas en conflicto, que deberá ser verificada fundamentándose en los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, basados para precisar el grado de confundibilidad, por lo tanto seguidamente se esgrimen los siguientes criterios:

1. Las marcas confrontadas deberán analizarse partiendo de una visión de conjunto, en la totalidad de sus elementos, sin que se desintegre ni se la descomponga, apreciándola en su unidad fonética y gráfica.
2. El cotejo marcario debe ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, así en la comparación de las denominaciones con-

⁸ Proceso No. 20-IP-2002; marca: “SOLYSOL”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 817 de fecha 18 de julio de 2002.

⁹ Proceso No. 41-IP-2001; marca “MATERNA”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 792 de fecha 14 de mayo de 2002.



frontadas debe analizarse, de forma individualizada no bajo un análisis simultáneo, porque tampoco lo realiza de esta manera el consumidor.

“Esto es lógico puesto que en la mayoría de los casos el consumidor no tendrá frente a sí a las marcas en pugna. Probablemente las verá separadas en el tiempo y en el espacio.”¹⁰

3. Para realizar el estudio el juez consultante deberá tomar en consideración al presunto comprador y tener en cuenta la naturaleza del producto. Dos aspectos importantes deberá analizar en este punto:

a. Para comprobar si el público consumidor podría caer en el riesgo de confusión deberá ponerse en rol de posible adquirente.

El juez deberá colocarse frente a los productos o servicios amparados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor, de esta manera podrá evaluar con mayor apreciación si entre ellas existen similitudes que induzcan a error en la elección.

b. El grado de atención del público consumidor. Es importante que el juez dilucide qué clase de público será el comprador. Cuando se trata de productos o servicios de consumo masivo, por lo general, el consumidor no se detiene a realizar un análisis meticuloso y específico de la marca que está adquiriendo.

El consumidor medio, que es a quien se dirige la mayor parte de productos o servicios, no es un adquirente especializado, su razonamiento al momento de obtener un producto será normalmente lúcido, prestará cierto grado de atención de acuerdo a sus beneficios personales, como calidad, precio, rendimiento, origen de fabricación, etc.

4. Para verificar si existe similitud deberá fijarse en las semejanzas que encuentre,

no en las diferencias que existan entre las marcas, puesto que la similitud se evidenciará aún más cuando existan elementos comunes entre ellas.

5. Otros criterios que versan sobre la confusión por similitud o semejanza, se producen en tres campos:

a. Confusión visual, que es causada por la similitud de los signos al observarse las marcas confrontadas, similitud producida en la forma de percibirse y no de la manera como se representa, esta similitud se puede dar por palabras, dibujos, frases, etiquetas, etc.

La confusión visual puede ser inducida por semejanzas ortográficas, gráficas o por similitud de forma.

b. Confusión auditiva, que es provocada por la coincidencia en la pronunciación, en la fonética igual, aun cuando la forma de escritura sea diferente, o la pronunciación sea correcta o deformada como expresa Jorge Otamendi en su obra ya citada.

“Por otra parte, el plano fonético se identifica con los sonidos percibidos por el oído, que hacen que la tonalidad de la palabra o conjunto de palabras que constituyen la marca sea coincidente, semejante o idéntica a otra palabra o palabras de una marca registrada o solicitada previamente o difiera totalmente de ella. Para ello se toma en cuenta ciertos criterios comparativos que guardan relación con las semejanzas o diferencias entre ubicación de las sílabas tónicas, el posicionamiento de las primeras sílabas, la ubicación e identidad de las vocales que si, al ser estudiadas son iguales, determinan una semejanza más relevante. Estos criterios son:

“... Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.

¹⁰ Jorge Otamendi. “Derecho de Marcas” Pág. 179. Editorial Abeledo-Perrot. Cuarta Edición. Argentina.



“... Si las sílabas tónicas de las denominaciones cotejadas son coincidentes, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).

“... Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor.”¹¹

- c. Confusión ideológica, es producida cuando existe similitud conceptual en las palabras, representando una misma idea, lo que induce a error al público consumidor.

Con base en lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. La marca es un signo inmaterial cuya finalidad es que pueda distinguir los productos o servicios de los otros que existen en el mercado. Deberá reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y no incurrir en las prohibiciones que establecen las Decisiones 313 y 344.
2. No serán susceptibles de registro los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca registrada o solicitada para su registro para los mismos productos o servicios, de forma tal, que su uso pueda inducir al público a error.
3. Los signos que se constituyan en la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subre-

gional no podrán registrarse. Esta prohibición es independiente de la clase de la cual se solicita su registro.

4. Las marcas notoriamente conocidas son las que gozan de gran aceptación y reconocimiento de cierto grupo de consumidores que adquieren esa clase de marcas. La notoriedad es un hecho que debe probarse, conforme los criterios establecidos en la normativa andina.
5. El riesgo de confusión hace que las marcas pierdan su función distintiva induciendo al público a error. Esta sentencia expone los criterios y las reglas dadas por la doctrina y este Tribunal para que el juez examinador tenga los parámetros necesarios para su pronunciamiento.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República de Ecuador, Primera Sala, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 2340-938-95, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

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

Notifíquese al mencionado Consejo consultante, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su 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

¹¹ Proceso No. 65-IP-2001; marca: "SUSSEX". Publicado en la Gaceta Oficial No. 729 de fecha 15 de noviembre de 2001



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 65-IP-2002

**Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 89 inciso 1,
y 95 inciso 2 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. Actor: AMWAY CORPORATION.
Marca: "NUTRILITE". Proceso interno N° 6738 LYM.**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veintitrés 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 25 de julio 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 AMWAY CORPORATION, siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador y, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI. Se constituye en tercero interesado, la sociedad GRASAS UNICOL FIDEICOMISO MERCANTIL.

1.2 Acto demandado.

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad AMWAY CORPORATION deman-

da ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 0972183, de 17 de agosto de 1999, emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, por la cual se acepta la observación formulada por GRASAS UNICOL FIDEICOMISO MERCANTIL respecto del registro de la marca "NUTRILITE", destinada a proteger productos comprendidos en la Clase N° 32 de la Clasificación Internacional de Niza y, se ordena denegar la solicitud formulada.

1.3 Hechos relevantes.

La Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos:

a) Los hechos

1. El 20 de noviembre de 1996, la sociedad AMWAY CORPORATION presentó solicitud para obtener el registro de la marca de fábrica denominada "NUTRILITE", para distinguir productos comprendidos en la clase N° 32 de la Clasificación Internacional de Niza ¹.
2. La solicitud en referencia, identificada con el trámite 73572, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 382, pág. 155.
3. El 22 de enero de 1998, luego de publicado el respectivo extracto, fueron formuladas ob-

¹ **Clase 32:** Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.



servaciones por parte de la sociedad alemana B. BRAUN MELSUNGEN AKTIENGESELLSCHAFT, argumentando que la marca solicitada es semejante y confundible con la de su propiedad "NUTRIFLEX", que distingue productos comprendidos en la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. El 30 de enero de 1998, la empresa ecuatoriana GRASAS UNICOL FIDEICOMISO MERCANTIL también formuló oposición al registro de la marca "NUTRILITE", aduciendo ser propietaria de las marcas "NUTRIPOLLO" Clase 29; "NUTRIMAR Y LOGOTIPO" Clase 31; "NUTRIMAR + ENVOLTORIO A COLORES" Clase 31; "NUTRIMIX" Clase 29, 30 y 31; "NUTREINA" Clase 31; "NUTRIL" Clase 29; "NUTRIL + GRAFICA A COLORES" Clase 31; "NUTRIL + ENVOLTORIO A COLORES" Clase 31; "NUTRI" Clases 5, 30, 31 y 32.
5. El 4 de mayo de 1998 la sociedad AMWAY CORPORATION contestó las dos oposiciones resaltando que la raíz "NUTRI" no puede ser monopolizada por un solo empresario, dada la diversidad de marcas que comparten este prefijo, además de recalcar que los productos amparados por aquellas corresponden a diferentes clases (5, 29, 30 y 31).
6. El 24 de noviembre de 1998 fue presentado al Director Nacional de Propiedad Industrial, un acuerdo transaccional celebrado entre las sociedades AMWAY CORPORATION y B. BRAUN MELSUNGEN AKTIENGESELLSCHAFT, por el cual las partes convinieron que las marcas NUTRILITE y NUTRIFLEX coexistan pacíficamente, por medio de una limitación introducida al ámbito de protección de la primera.
7. El 31 de agosto de 1999 el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, mediante Resolución Nº 0972183, rechazó la observación presentada por la sociedad B. BRAUN MELSUNGEN AKTIENGESELLSCHAFT y aceptó la oposición presentada por GRASAS UNICOL FIDEICOMISO MERCANTIL negando el registro de la marca solicitada.

b) Escrito de demanda

La sociedad estadounidense AMWAY CORPORATION, por medio de apoderado, presenta

demanda de nulidad contra la Resolución Nº 0972183 que negó el registro a la denominación "NUTRILITE", a través de aceptar la validez de la oposición presentada por GRASAS UNICOL FIDEICOMISO MERCANTIL.

En su demanda solicita se tome en consideración las siguientes pretensiones:

- Que la raíz NUTRI, es de uso común para distinguir productos que evoquen nutrición o nutritivo;
- Que los productos amparados por las marcas NUTRIPOL, NUTRIMAR y otras especificadas, son distintos a los productos que estarían siendo amparados por NUTRILITE;
- Que el acuerdo suscrito entre la actora y la firma B. BRAUN MELSUNGEN, sobre limitación de productos es obligatorio para la Autoridad Nacional Competente; y,
- Que la Resolución Nº 0972183, de 17 de agosto de 1999, notificada el 31 de esos mismos mes y año, aplicó indebidamente el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 y, contraviene los artículos 81, 89 inciso primero y 95 inciso segundo de la misma.

Sostiene además, que con dicho acto se vulnera el artículo 89 inciso primero de la Decisión 344, en lo relativo a la potestad del solicitante de un registro para eliminar o restringir los productos o los servicios inicialmente especificados, situación producida en este caso al haberse concretado un acuerdo con la empresa B. BRAUN MELSUNGEN, firma inicialmente opuesta al registro de la marca NUTRILITE.

El desconocimiento de este acuerdo produce, según así expresa la parte, que la Resolución impugnada se encuentre viciada de falsa motivación, pues los productos reivindicados para ese registro no tienen ninguna relación con los protegidos por las marcas con base en las cuales han sido formuladas las respectivas oposiciones.

Afirma, como fuera anunciado al inicio, que "NUTRI" es un término genérico (apócope de nutrir, nutrición o nutritivo), por lo que no puede pretenderse exclusividad en su uso.

Concluye expresando que NUTRILITE es suficientemente distintiva respecto de NUTRI, debido a que ésta última es una raíz de uso común, sumamente evocativa e inapropiable en forma exclusiva por un comerciante.



En respaldo de las opiniones expuestas cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 4-IP-95, 1-IP-98, 16-IP-98 y 17-IP-98.

c) Contestaciones a la demanda

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, se ratifica en los términos de la Resolución N° 0972183 afirmando que ésta guarda conformidad con las legislaciones andina y nacional y, pide que por sentencia sea rechazada la demanda.

El Director Nacional de Propiedad Industrial del mismo Instituto, Encargado, niega también pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y, en lo principal, reproduce el contenido sustantivo de la Resolución en referencia, argumentos con base en los cuales sostiene que esa Dirección "... resolvió rechazar la primera observación y aceptar la segunda observación presentada y por tanto NEGAR el registro de la denominación solicitada por contravenir lo que dispone el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 y el artículo 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual".

Pide, finalmente, que en sentencia sean acogidas las excepciones opuestas y se rechace la demanda.

El Director de Patrocinio (E) de la Procuraduría General del Estado se hace presente para tan sólo manifestar, que le corresponde al Representante Legal del IEPI comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la Institución demandada y, para señalar domicilio judicial con el fin único de vigilar las actuaciones procesales en la causa.

Tercero interesado

La sociedad GRASAS UNICOL FIDEICOMISO MERCANTIL, identificada como beneficiaria de la Resolución impugnada, no ha contestado la demanda.

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° 743-TDCA-2S, de 18 de julio del 2002, que se solicite a este Organismo la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 89 inciso 1, y 95 inciso 2 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, reformatoria del antiguo Estatuto de este Tribunal aprobado mediante Decisión 184.

Este Organismo procede a atender el requerimiento formulado, sólo por el hecho de considerar que los cambios introducidos en la Decisión 500, no alteran los requisitos estatutarios exigidos por el anterior artículo 61, los cuales en esencia se mantienen en el actual artículo 125; situación que se solicita a la Instancia Nacional consultante sea debidamente registrada.

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 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 89.- “El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados”.
(...)

“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.”

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

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

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 unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

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

c) Susceptibilidad de representación gráfica

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

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

5. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

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”.²

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

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.

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



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

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

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

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

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

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

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

mente 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”.⁴

La inducción a error producida en signos genéricos, descriptivos y evocativos

Este Tribunal, en sentencia de 16 de febrero del año 2002, emitida en el proceso 07-IP-2000, relacionado con la marca “NUTRISAL”, consideró que un signo es **genérico** cuando se refiere a la cualidad común de un producto; **descriptivo** cuando - tiene estrecha relación con los bienes o servicios que pretende proteger o distinguir y, **evocativo** cuando a diferencia de los descriptivos, cumple a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto puede ser registrable. Todo, con el afán de evitar confusión entre el público consumidor.⁵

Puede apreciarse entonces, que en la medida en que estos signos pueden constituirse en elementos de denominaciones destinadas a proteger distintos productos pertenecientes incluso a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, corriéndose además el riesgo de que la marca se convierta en signo débil que afecte la capacidad de su titular para oponerse al registro de signos similares.

La Autoridad Nacional Competente es responsable de establecer, en cada caso, la diferenciación entre uno y otro signos al realizar el examen previo al registro y, de definir si el signo corresponde a una u otra categorías.

6. MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

El **artículo 89** de la Decisión 344, en su inciso primero, consagra la facultad del solicitante del

³ Pedro C. Breuer Moreno, “**Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio**”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

⁴ 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.

⁵ Ver similares conceptos en Proceso 6-IP-2000, sentencia de 9 de febrero del 2000, marca: “**NUTRISAL**”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA y, Proceso 9-IP-2000, sentencia de 3 de marzo del 2000, marca: “**NUTRIPONKE (etiqueta)**”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



registro, de modificar la petición inicial, pero limitada a aspectos únicamente secundarios.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“Conforme a la norma del artículo 89, una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios. Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación o en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc), hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro, con la consecuente publicación sujeta a observaciones, solicitud que, inclusive, pierde el derecho de prioridad.”

“Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece...”⁶

Debe tenerse en consideración que, desde luego, la intervención de la Oficina Nacional Competente debe concretarse, exclusivamente, al estudio de la solicitud presentada, a los fines de pronunciarse respecto de la concesión o de la denegación del registro, llevando a cabo para ese propósito, un exhaustivo análisis de su contenido y particularidades y, siempre con referencia a las normas establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, fundamentalmente.

⁶ **Proceso 20-IP-95**, sentencia de 16 de octubre de 1996, G.O. N° 236, de 26 de noviembre de 1996, marca: “**MONO**”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.

7. DECISION RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES AL REGISTRO MARCARIO

El Derecho Comunitario constituido en la Decisión 344, establece dentro del Régimen de Propiedad Industrial, quiénes son los interesados directos y quiénes, en consecuencia, pueden formular “observaciones” a las solicitudes de registro que sean publicadas.

El **artículo 95** de la Decisión 344 señala, en el inciso segundo, que luego de vencido el plazo respectivo “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 respecto de 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, además de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.



2. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.
3. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.
4. En cuanto a los aspectos de procedimiento relativos al registro de una marca, corresponde al Juez o a la Oficina Nacional Competente, según el caso, analizar y pronunciarse sobre los mismos. Debe a tal efecto satisfacerse, necesariamente, los requisitos que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena determina para el registro de marcas en su aspecto formal.
5. La concesión o la negación de una marca dependerá del criterio del Juez o de la administración competente, el que no podrá en ningún caso ser arbitrario, sino el correspondiente a lo previsto y determinado en la normatividad aplicable en jurisprudencia y, en doctrina.

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° 6738 - LYM, 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





