



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 47-IP-2002.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y h) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1 de la República del Ecuador. Actor: LEONARDO MORA. Marca: AGUASANA+gráfica. Proceso Interno N° 7215-L.Y.M.	1
Proceso 63-IP-2002.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 5449. Actor: SOCIEDAD HERSHEY FOODS CORPORATION. Marca: "KISS COOL".	7

PROCESO 47-IP-2002

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y h) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1 de la República del Ecuador. Actor: LEONARDO MORA. Marca: AGUASANA+gráfica. Proceso Interno N° 7215-L.Y.M.

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1 de la República del Ecuador a través de su Presidente Doctor Patricio Secaira Durango, dentro del expediente interno N° 7215-L.Y.M.; adjunta al Oficio N° 148-TCA-DQ-2S-7215-LYM de 19 de abril de 2002, que fue recibido en este Tribunal el 30 de mayo de 2002.

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

Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 17 de julio de 2002.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

El actor es el señor Leonardo Mora.

Los demandados son el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y el Procurador General del Estado.



2. Determinación de los hechos relevantes

2.1 Hechos

El 8 de mayo de 2000 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, mediante Resolución N° 0034631, denegó el registro del signo denominado AGUASANA, solicitado por el ingeniero Leonardo Mora, para proteger productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. (*Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*).

Contra la mencionada Resolución expedida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el demandante no interpuso ningún recurso de impugnación.

El demandante arguye que desde 1975 la marca AGUASANA, ha gozado de prestigio a nivel nacional como internacional, debido a la calidad del producto. Dicha marca se registró en el Ecuador, con el Título N° 1228, el 28 de abril de 1976, para proteger agua potable envasada. El citado registro marcario fue sucesivamente transferido, hasta que el actor lo adquirió mediante Título de Transferencia N° 878-87 de 18 de mayo de 1987.

Señala el actor que por un descuido de su parte el mencionado registro marcario no fue oportunamente renovado, razón por la cual tuvo que tramitar nuevamente la inscripción de la marca AGUASANA, mediante Solicitud N° 91991 de 5 de noviembre de 1998, la cual como se ha señalado anteriormente fue denegada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador.

2.2 Fundamentos de la demanda

El actor presenta recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) y el Procurador General del Estado; impugnando el acto administrativo contenido en la Resolución N° 0034631 de 8 de mayo de 2000 y pretendiendo que se declare la ilegalidad del acto administrativo contenido en la mencionada resolución y que se le otorgue el registro de la marca AGUASANA+gráfica.

Sostiene el demandante que la resolución impugnada carece de motivación, pues no "se realizó un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que pueden servir de base para formular tal resolución o decisión". Señala asimismo, que la autoridad nacional competente no realizó un análisis detallado que la lleve a determinar que la marca AGUASANA+gráfica es un signo descriptivo, y que tampoco aplicó el mismo criterio cuando se inscribieron las marcas AGUA NATURAL, AGUA BLANCA y AGUA LINDA.

Menciona el demandante que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial ha violado el artículo 244 numeral tercero de la Constitución Política del Ecuador y que no ha observado "...lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 461 del 22 de julio de 1999, pág. 8.32, que establece la obligatoriedad de que los actos administrativos deben ir debidamente motivados".

El actor fundamenta jurídicamente su demanda en lo dispuesto en los artículos 194 y 357 de la Ley de Propiedad Intelectual, en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en la Ley de Modernización del Estado.

2.3 Contestación a la demanda

2.3.1 Del Director Nacional de Propiedad Industrial

El doctor José Villena Castillo, Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda en los siguientes términos:

Sostiene que de conformidad con el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Dirección bajo su cargo, debe realizar el examen de registrabilidad para otorgar o denegar una solicitud de marca.

Señala que: "*Signos descriptivos son los que hacen referencia directa a las características, cualidades, usos u otras informaciones de los productos o servicios para los cuales ha de usarse...y que estas son...las que más corrientemente se pretende registrar en cuanto son signos que pueden constituir marcas informativas de alguna propiedad o efecto del producto, pero cuanto mas descriptivo sea el signo menos capacidad distintiva tendrá*".



Por último menciona, que el artículo 82 literales d) y h) de la Decisión 344, en concordancia con lo que dispone el artículo 195 literales d) y h) de la Ley de Propiedad Intelectual, establece que: *“No podrá (sic) registrarse como marcas, los signos que...consistan en un signo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto...puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor sobre las...características de los productos”*.

2.3.2 Del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI)

El abogado Nelson Velasco, Presidente del IEPI, contesta la demanda en los términos siguientes:

Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, y se ratifica en la Resolución N° 0034631, pues señala que guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

2.3.3 Del Procurador General del Estado

El doctor Carlos Jiménez Salazar, Director de Patrocinio (E), delegado del Procurador General del Estado, contesta afirmando que de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual, el IEPI es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, cuyo representante legal es su presidente; que la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado establece que el ejercicio del patrocinio de las entidades con personalidad jurídica, incumbe a sus representantes legales; y que por lo tanto corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente en el presente caso.

CONSIDERANDO

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

Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones con-

tenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1 del Distrito de Quito, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y h) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

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

DECISIÓN 344

Artículo 81

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

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

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

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

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

(...)



Artículo 96

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

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

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

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

Respecto a los requisitos mencionados este Tribunal ha manifestado que:

La **distintividad** es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como requisito y característica esencial para determinar la registrabilidad de un signo, la distintividad es la razón de ser de la marca, puesto que la marca debe ser ideada y exteriorizada de tal modo que ofrezca individualización y singularización, que permitan diferenciarla de otras. La distintividad es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializa-

dos por una persona, de aquellos idénticos o similares fabricados, suministrados o comercializados por otra.

La **perceptibilidad** es considerada como la aptitud del signo a registrarse para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor.

La **susceptibilidad de representación gráfica** consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. que es lo que permite formarse una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de registrarse y publicarse.

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS DESCRIPTIVOS

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

Para Otero Lastres, se entiende como denominación descriptiva *"... aquella que informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio"* (*Memorias del Seminario Internacional: "La Integración, Derecho y Los Tribunales Comunitarios"*, Quito, 1996, p. 237).

Este Tribunal ha señalado, que la marca descriptiva es: *"...aquella que informa a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o del servicio, que se quiere distinguir con la marca. Como lo señala FERNÁNDEZ NOVOA, la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto."*

"Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera "informan" a los consumidores o usua-



rios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor, u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger...

“En suma, el Tribunal considera que si el signo consiste en una denominación que en lenguaje corriente o en el uso comercial sea una designación común o usual de los productos o servicios que pretende amparar, quedará impedido de registro...”. (Proceso 05-IP-98, G.O.A.C. N° 410 de 24 de febrero de 1999, marca: PANYDONAS (etiqueta))

El signo es descriptivo, cuando al público consumidor se le anuncia directamente las cualidades, características esenciales o propiedades del producto que se ofrece o del servicio que se presta.

El Tribunal también ha manifestado que: *“Es importante destacar que para que sean irregistrables los signos descriptivos estos deben comunicar directamente sus características esenciales al consumidor. Lo dicho se ha expuesto en sentencia anterior al referirse que para que la descripción sea irregistrable como marca debe “encaminarse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege. En estos casos, si el bien protegido por la misma se halla por ésta directamente designado pierde su carácter de distintivo o de exclusivo para el uso comercial. Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la irregistrabilidad de un signo.” (Proceso 12-IP-96, G.O.A.C. N° 265 de 16 de mayo de 1997, marca: MARGARINA EXCLUSIVA)*

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS

El artículo 82 de la Decisión 344 en su literal h) prohíbe la registrabilidad de signos engañosos, dicha prohibición está dirigida a precautelar el interés general o público, frente al engaño que el consumidor podría sufrir por el registro de una marca sea con relación a su procedencia, calidad, características o aptitud del producto o sobre su fabricación y bondades atribuidas al mismo.

Esta protección tiene dos fines fundamentales, el de impedir el error del público consumidor

que se vería afectado al comprar un producto que en realidad no desea y el de evitar al empresario ser objeto de formas de competencia desleal.

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

Sobre la irregistrabilidad de los signos engañosos, el Tribunal ha sostenido: *“..se prohíbe el registro de los signos que resulten engañosos para los medios comerciales o para el público. El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal “se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor” (Proceso citado 12-IP-96).*

IV. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

El artículo 96 de la Decisión 344, indica que la oficina nacional competente procederá al respectivo examen de registrabilidad, aún sin que se hubieran presentado observaciones, y de este modo otorgar o denegar el registro de una marca, hecho que será comunicado al interesado mediante resolución motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta.

La Oficina Nacional competente realizará el respectivo examen de fondo se hayan o no presentado observaciones al registro de una marca. El Tribunal ha sostenido que *“la existencia de observaciones compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de su obligación legal de proceder al mismo”. (Proceso 36-IP-2000, G.O.A.C. N° 583 de 17 de julio de 2000, marca: AMERICAN STAR QUALITY;*



proceso 37-IP-2000, G.O.A.C. N° 604 de 27 de septiembre de 2000, marca: ICE)

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

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

CONCLUYE:

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

Segundo: No son registrables como marcas los signos descriptivos cuando comunican directamente cualidades o características de los bienes o productos que se ofrecen y que amparan las marcas, pues éstos inducen a engaño, a error, al hacerle creer o desorientar al consumidor sobre elementos o cualidades distintas a las del producto o servicio ofrecido.

Tercero: No son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o el público con respecto a la procedencia del producto o servicio que desean amparar, la naturaleza o el modo de fabricación, porque atentan contra la buena fe del consumidor y constituyen una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y servicios.

Cuarto: El hecho de que no se hayan formulado observaciones a una solicitud de registro, no exime al funcionario administrativo o al juez consultante, en su caso, de la obligación de examinar de oficio las causales de irregistrabilidad de una determinada marca.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

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

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

**PROCESO No. 63-IP-2002****Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 5449. Actor: SOCIEDAD HERSHEY FOODS CORPORATION. Marca: "KISS COOL".**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dos, se pronuncia sobre la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:

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

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

1. ANTECEDENTES

Son hechos relevantes, para la interpretación, los siguientes:

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

La sociedad HERSHEY FOODS CORPORATION persigue se declare la nulidad de los actos administrativos en los cuales se concede el registro de la marca "KISS COOL" a favor de la sociedad KRAFT FOODS INC, para distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional No. 30¹.

En la demanda que interpone la sociedad HERSHEY FOODS CORPORATION se persigue la nulidad de las Resoluciones No. 32499 del 26 de diciembre de 1997; en la cual se concedió el registro de la marca "KISS COOL";

¹ Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

la No. 9808 de 29 de mayo de 1998 y la No. 3391 de 14 de septiembre de 1999, por las cuales se confirmó la primera. Como consecuencia de la nulidad solicita que se declare fundada la oposición de la actora y se cancele el registro de la marca KISS COOL. El actor alega que se ha otorgado el registro de la marca "KISS COOL", afirma, violando la normativa comunitaria en esta materia, Decisión 344.

Sostiene la actora que la marca registrada no cumplió con los requisitos para la concesión de la misma, ya que no es distintiva al punto que es confundiblemente similar con la marca HERSHEY'S KISSES previamente registrada. El grado de confundibilidad entre las expresiones HERSHEY'S KISSES y KISS COOL es más que una imitación sin incidencias. "Es incuestionable que la esencia de las marcas en conflicto está en la expresión KISS, pues es ella el elemento caracterizante de una y otra expresión. De tal manera que es en dicha expresión en donde se origina el grado de incertidumbre al que hace referencia la jurisprudencia andina, independientemente de que las marcas sean analizadas como un todo o que el cotejo de irregistrabilidad se concentre en las expresiones que comparten."

Para la actora, la marca KISS COOL no es distintiva, por lo tanto no tendrá la vocación para identificar los productos para los cuales ha sido otorgada, y por el contrario creará confusión en el público consumidor, puesto que éste por su comportamiento desprevenido frente a este tipo de productos, al encontrar en el mercado otro producto que haga uso de la expresión similar a los famosos dulces KISSES tenderá a pensar que se trata de un producto con un mismo origen empresarial.

Se acompaña copia de la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio quien sostiene no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por carecer de apoyo jurídico, alegando que el acto



administrativo se ajustó a pleno derecho y a las normas comunitarias en materia de Propiedad Industrial.

Expresa la Superintendencia de Industria y Comercio que al realizar el examen sucesivo y comparativo de las marcas "KISS COOL" y "HERSHEY'S KISSES" se concluyó en forma evidente que no son semejantes entre sí, no existiendo aspectos gráficos ni fonéticos que induzcan a error al público consumidor.

El señor Juan Pablo Cadena Sarmiento como apoderado de la sociedad KRAFT FOODS INC., se opone a cada una de las pretensiones de la demandante, por cuanto los actos acusados se ajustan a la normativa legal vigente al momento de su expedición, no existiendo ilegalidad alguna que pudiera generar su nulidad.

Considera la sociedad demandada que en jurisprudencia reiterada de este Tribunal ha dicho que un signo igual o similar a otro previamente solicitado o registrado no está prohibido su registro por sí sólo, sino cuando el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo titular.

Observa finalmente, que la marca "KISS COOL" cumple a cabalidad con cada uno de los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344, y no cae en el riesgo de confusión que podría llevar al público consumidor a errar en su adquisición.

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 de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de acuerdo con lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal interpretará las normas que han sido expresamente requeridas por el juez con-

sultante, estas son, los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de oficio el artículo 83 literal d) y e), correspondiente a la marca notoria; normas que se transcriben seguidamente:

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 puedan constituir marca conforme al artículo anterior;"

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

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

De oficio el Tribunal considera pertinente a interpretar los literales d) y e) del artículo 83, por ser relativo a la materia:

"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 solicite el registro.

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 los siguientes: definición y funciones de la marca; requisitos esenciales para su registrabilidad; causales de irregistrabilidad; marcas notoriamente conocidas; denominaciones en idioma extranjero; riesgo de confusión; cotejo marcario.

4.1 La marca: definición y funciones

Yves Saint Gal se expresa de la marca como:

“Un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o sus servicios de la competencia, y en un sentido económico un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía.”²

La marca cumple algunas funciones:

De la función indicadora de la procedencia empresarial se puede decir que resulta como una necesidad de indagar sobre el origen de los bienes vinculado además con la posibilidad que

de la clientela identifique éstos y facilite su decisión de compra. Al cumplir con la función indicadora de la procedencia se garantiza al público consumidor que el producto o servicio procede del mismo titular de la marca.

La función de garantía de calidad orienta al consumidor sobre la calidad del producto o servicio y requiere del empresario la obligación de cumplir con las exigencias del público consumidor.

Otra de las funciones de la marca es la publicitaria, cuyo objetivo es que la marca sea conocida, aceptada y adquirida. La gran mayoría de los titulares de marcas buscan difundir y promocionar bienes y servicios en forma lícita con los beneficios que ello trae a la libertad de decisión de los consumidores, al incremento de la competencia económica, al régimen de libertad de mercado que opera y a la regularidad de comercialización de sus propios productos o servicios.

Y finalmente, la marca debe cumplir con la función más importante, que es la distintiva. Las marcas son utilizadas por los comerciantes o empresarios para identificar sus productos o servicios de los otros que existen en el ámbito comercial o mercantil. Razón por la cual se hace necesario que estos signos se identifiquen en el mercado, y se diferencien de otros, de esta manera, se vuelven signos distintivos.

Mediante esta función se salvaguarda los intereses de los consumidores y titulares de marcas, como también se consolida el funcionamiento y desarrollo de la competitividad en un mercado de libre competencia.

Se concluye sobre este punto que la función esencial de las marcas es la de identificar el producto o servicio que ampara la misma, diferenciándola de otra u otras. El cabal cumplimiento de esta función es importante, pues asegura una estructura basada en un régimen de respeto a la libertad de comercio, ya que mediante las marcas los productores individualizan las mercancías que fabrican y venden, constituyen su prestigio comercial, siendo además un medio de defensa para su clientela; y por otra parte, los adquirientes pueden seleccionar y adquirir los productos o bienes que se les ofrecen con mejor conocimiento de la marca.

² Cita expresada en la obra de Jaime Alvarez Soberanis “La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica”, Pág. 54 Editorial Porrúa S.A. México, 1979.



Este Tribunal al respecto ha dicho:

“La distintividad es considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor; así, un signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos.”³

4.2 Requisitos de un signo para ser registrado como marca

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena indica las características básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca: que sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.

La perceptibilidad es la capacidad para que sea captada por cualquiera de los sentidos, siendo ésta, la posibilidad sensorial que tiene el consumidor sobre el signo para poder conocer y diferenciarlos.

La susceptibilidad de representación gráfica es la condición que determina la descripción para que el consumidor se forme una idea del signo. Se puede decir que es la materialización del signo que ayuda para su archivo y publicación.

Refiriéndonos a los dos requisitos anteriores, aunque no constituyen los más importantes son necesarios, tomando en consideración que la marca es un signo inmaterial que está en la mente de su creador y que para poder advertirlo es importante que se exteriorice, de otro modo, el consumidor no tiene forma de captarlos.

El signo es distintivo cuando es inconfundible con los demás que se encuentran en el mercado, es decir que permite diferenciar y distinguir en el mercado los productos o servicios

comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otros.

El Tribunal, respecto de estas características, ha observado lo que sigue:

“En efecto, constituye requisito de ésta la aptitud que debe poseer el signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios del producto o servicio, respectivamente, a través de los sentidos o de la inteligencia, es decir, su capacidad de ser perceptible. La marca como bien inmaterial necesita materializarse o exteriorizarse, con el fin de que lo inmaterial o abstracto pase a ser identificable, única manera de que el público consumidor de los productos o servicios identificados con ella, pueda asimilarla, aprehenderla y conocerla, especialmente a través del sentido de la vista.

“Otro elemento indispensable para que un signo pueda ser registrado como marca es la distintividad, es decir, que a través del signo se diferencie claramente el producto o servicio de otros que se encuentren en el mercado. Para el caso en estudio, es fundamental que la marca cumpla con la función de distinguir los servicios que ella protege. En razón de ello se ha pronunciado —tanto la doctrina como la jurisprudencia de este Tribunal— en el sentido de que la marca únicamente podrá ser objeto de registro y protección jurídica, siempre que sea distintiva.

“Finalmente, el signo que goce de la protección marcaria, debe también ser susceptible de representación gráfica, lo que hace referencia a su idoneidad para ser traducido en palabras, figuras o signos que permitan o faciliten la concepción material de su contenido, forma, dimensiones, etc.”⁴

Con lo expuesto anteriormente, el examinador al analizar el presente caso deberá observar si se cumple con los requisitos señalados en el artículo 81 y luego determinar si no encaja en alguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

³ Proceso No. 66-IP-2000; “CABEZA DE UN EJEMPLAR VACUNO”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 613 de fecha 26 de octubre de 2000.

⁴ Proceso No. 24-IP-2001; marca: “DDN mixta”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 739 de fecha 3 de diciembre de 2001.



4.3 Causales de irregistrabilidad: signos semejantes o idénticos

El artículo 83 literal a) de la Decisión 344 tiene como objetivo proteger al consumidor ante signos semejantes o idénticos de los registrados o solicitados para el trámite de registro, los mismos productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Cuando existen marcas similares o idénticas en el mercado es que carecen de su principal función: la distintividad, como ya se ha dicho, por lo tanto no existiría una eficaz protección al consumidor ni al empresario.

Sin embargo, para que un signo se encuadre bajo esta prohibición deben concurrir varios elementos: que el signo esté ya registrado o en trámite para su registro, que sea para los mismos productos o servicios o para bienes cuyo uso pueda inducir al público a error.

Como se puede apreciar se trata, también, en este artículo sobre la regla de la especialidad. De conformidad con este artículo las marcas registradas o en proceso de registro, al tenor del artículo citado, protegen solamente a los productos o servicios comprendidos en la clase para la cual ha sido solicitada esta protección. La función de la marca es individualizar un producto o servicio en concreto, puesto que en la mayoría de los casos la marca se identifica con el mismo producto o servicio.

Sobre este punto el Tribunal ha expresado:

“Íntimamente vinculado al requisito de la distintividad extrínseca que debe tener un signo para ser considerado como marca, está el tema referente al riesgo de confusión y es así como el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, se refiere al impedimento de registro como marca de aquellos signos que puedan confundir al público induciéndolo a error debido a la identidad, similitud o semejanza de los mismos con una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero para idénticos o semejantes productos o servicios, respecto de los cuales el uso pueda inducir a error.”⁵

⁵ Proceso No. 64-IP-2002; marca: “BLANQUEADOR INDIO”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 825 de fecha 14 de agosto de 2002.

4.4 Marcas notoriamente conocidas

Existen marcas que por reunir determinadas características gozan de la calidad de ser notoriamente conocidas, haciéndolas merecer de una protección especial, puesto que al alcanzar prestigio e imagen la hacen de un valor inestimable y pueden estar expuestas a aprovechamientos ilícitos por parte de terceros.

La marca notoria es el resultado del extenso conocimiento por parte de una colectividad de individuos que pertenecen a un determinado grupo de consumidores o usuarios de la misma clase de productos o de servicios.

Para el profesor Carlos Fernández Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”⁶

Doctrinariamente, para calificar la notoriedad de una marca, se han establecido criterios para evaluar esta calidad, éstos han sido recogidos por la legislación andina y se refieren al conocimiento cuantitativo de cierto público, al prestigio ganado a través de los años, que se valora por el volumen de ventas y mercadeo, etc.; criterios que deben cumplirse de manera concurrente.

“Si la notoriedad supone la efectiva implantación del signo entre sus destinatarios y su reconocimiento como instrumento de identificación de los productos o servicios de un agente económico respecto a los productos o servicios idénticos o similares de otro, la protección excepcional, que excede las fronteras de la regla de la especialidad, exigirá la implantación y el reconocimiento de la marca entre un sector cuantitativamente importante del público en general, más allá del círculo de destinatarios potenciales del producto o servicio.”⁷

4.5 Denominaciones en idioma extranjero

La legislación andina no prohíbe las palabras que se encuentren en otro idioma que no es el

⁶ “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Pág. 32. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984.

⁷ M. Monteagudo. “La protección de la marca renombrada” Pág. 41. Editorial Civitas, Madrid, 1995.



castellano para que sean registradas como marcas.

No todos los consumidores conocen las diferentes lenguas extranjeras, pero existen palabras, que por su uso frecuente, se conoce cuál es su significado en nuestro idioma, y si éstas son designaciones usuales, genéricas o descriptivas les está prohibido su registro. Nadie puede adueñarse exclusivamente de denominaciones que pertenecen al común de la sociedad.

Gran parte de la doctrina se pronuncia sobre este aspecto al considerar que las marcas que contienen denominaciones extranjeras, por el normal desconocimiento del público, deben ser consideradas como denominaciones caprichosas o de fantasía, si es que no han pasado a ser parte del idioma nacional con significado generalmente definido debido a los medios de difusión y publicidad.

En sentencia dentro del proceso No. 66-IP-2001, el Tribunal con respecto a este tema ha dicho:

“Las marcas que contienen palabras en idioma extranjero en principio no se considera que, este idioma foráneo, sea conocido por todos, por tanto no tendrían estas palabras ningún significado, y se las podría hasta considerar como de fantasía, sin embargo existen palabras extranjeras que su uso generalizado se ha hecho común y una gran mayoría del público consumidor las conoce en su significado conceptual.

(...)

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

“Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del

Acuerdo de Cartagena el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros...”⁸

4.6. Riesgo de confusión. Cotejo marcario

En principio, el riesgo de confusión se produce cuando en dos marcas encontramos elementos similares, a tal punto que no existe identidad y lleva a los consumidores a errar en su elección.

En reiterada jurisprudencia el Tribunal ha señalado la existencia de dos grados de confundibilidad:

- La confusión directa es cuando el comprador adquiere un producto o servicios determinado creyendo que está adquiriendo otros.
- La confusión indirecta se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen empresarial determinado.

En el Proceso No. 01-IP-87 se expresó al respecto de esta clase de confusión: “La confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos; el consumidor cree que el productor o que el producto pertenece a una misma línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó.”⁹

La protección contra los signos confundibles es lógica, en razón de que éstos vician el consentimiento de los consumidores al elegir sus productos, perjudicando al mismo tiempo a los titulares de las marcas que se encuentran en el mercado. Cualquiera que sea la confusión que se cause, se produce un daño.

⁸ Marca: “COFFEE-CREM”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 739 de fecha 3 de diciembre de 2001.

⁹ Marca: “VOLVO”. Publicada en la Gaceta Oficial No. 28 de fecha 15 de febrero de 1988.



Se ha definido en algunas sentencias los criterios y reglas para que el juez consultante posea la orientación necesaria para la cabal aplicación de las disposiciones del ordenamiento jurídico andino, en la solución de casos concretos.

Se estiman de gran utilidad, en el proceso de comparación entre signos similares, las siguientes reglas básicas:

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

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

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

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

Reglas que este Tribunal amplía en su interpretación:

La primera regla es considerada de mayor importancia puesto que exige que el cotejo sea en conjunto de la marca. Esta visión general es la impresión que el consumidor tiene sobre la marca, y que al compararlas con otras similares puede llevarlo a confusión.

La segunda regla se refiere a que el cotejo marcario debe hacerse en forma individualizada, no cabe el análisis simultáneo entre las marcas; el consumidor no lo hace de esta manera. La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no como resultado de un análisis por separado o aislado de sus elementos.

De las dos reglas expuestas anteriormente la doctrina observa lo siguiente:

“Otro aspecto importante a tomar en cuenta, es que las marcas tomadas en su conjunto, producen una impresión distinta de sus elementos en forma separada.”¹⁰

¹⁰ Aldo Cornejo “Derecho de Marcas” Pág. 119. Editores Cultural Cuzcos S.A. Lima, 1992.

El juez o la autoridad administrativa en el momento de realizar el análisis debe situarse frente a los productos o servicios amparados por la marca que se ha solicitado para su registro y verificar si estos pueden causar confusión en el consumidor, pues es éste el que va a adquirir los bienes.

La última regla se refiere a que la similitud entre las marcas que estén confrontadas dependerá justamente de los elementos similares, más no de los elementos distintos.

Por otra parte, el juez deberá establecer si existe similitud gráfica, fonética o conceptual que puede llevar al riesgo de confusión al público consumidor.

La confusión gráfica es cuando existe similitud visual u óptica en las palabras, frases, dibujos, etc., que se genera en la mente de los consumidores. La similitud entre dos marcas desde el punto de vista gráfico asocia la imagen con la mercancía solicitada por el público consumidor.

La confusión fonética se produce cuando se identifican, en la comparación marcaria, los mismos sonidos. Así está se daría al pronunciar las marcas confrontadas, éstas coinciden de forma semejante o idéntica, aunque la gramática sea diferente. En este punto, el juez deberá tomar en consideración los siguientes criterios comparativos que guardan relación con las semejanzas o diferencias entre las sílabas tónicas, la ubicación e identidad de las vocales, las primeras palabras, etc., que pueden determinar semejanzas notables. Estos se refieren a que:

- a) Si las vocales, de las denominaciones en análisis, son idénticas y se encuentran en el mismo orden, se puede concluir que son semejantes, puesto que su impresión en conjunto sería la misma o similar.
- b) Si en las denominaciones confrontadas las sílabas tónicas son coincidentes, se puede concluir que éstas son semejantes.
- c) Si la sílaba tónica y la primer sílaba, de las marcas en análisis son iguales la semejanza es más notoria.

La confusión conceptual o ideológica es la representación o evocación de una misma cosa,



que impide que el consumidor pueda distinguir una cosa de otra, puesto que las dos marcas confrontadas evocan un mismo concepto.

Finalmente el examinador deberá apreciar a quién se dirigen los productos que amparan las marcas en conflicto, debiendo verificar si en ellos se produciría confusión tomando en consideración si es un público, por la clase de productos, selectivo o especializado.

Con base en lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. La marca es un signo inmaterial cuyo objetivo es distinguir los productos o servicios de una persona de los otros que se encuentran en el mercado. Debe reunir tres requisitos: ser perceptible, susceptible de representación gráfica y distintivo, además no debe incurrir en las prohibiciones que establecen los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
2. La normativa andina no permite el registro como marcas de aquellos signos que sean semejantes o idénticos a otros ya registrados o solicitados para su registro para los mismos bienes o servicios; o respecto de los cuales el uso de la marca induzca a confundirla con otras.
3. La marca notoria es la que goza de gran difusión, siendo conocida y aceptada por los consumidores de determinada clase de productos o servicios. El que alega esta calidad en las marcas deberá probarlo.
4. Respecto de las denominaciones extranjeras que formen parte de una marca, el juez deberá verificar si se cumplen dos parámetros: si por su frecuente uso ha adquirido sentido idiomático en el público consumidor, y si la misma tiene carácter genérico con su correspondiente traducción al idioma español.

5. Para identificar el riesgo de confusión el examinador deberá realizar un análisis pormenorizado de todos los elementos que conforman el signo, bajo los criterios y reglas expuestos en esta sentencia.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 5449, 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

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



