



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 57-IP-2002.- Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Parte actora: FILODORO CALZE S.P.A. Marca: "CLASICC". Expediente interno N° 6718	1
--	---

PROCESO N° 57-IP-2002

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Parte actora: FILODORO CALZE S.P.A. Marca: "CLASICC". Expediente interno N° 6718.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cuatro de septiembre de dos mil dos.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Doctor Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 18 de junio de 2002; y

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

1) De los hechos

La causa que origina la solicitud es la que cursa en el expediente N° 6718, concerniente a la

acción de nulidad instaurada por FILODORO CALZE S.p.A contra la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y la sociedad RITCHI S.A., mediante la cual impugna la Resolución 38400 de 16 de septiembre de 1994 y el certificado de registro 162730 de la misma fecha, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca denominativa CLASICC en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad RITCHI S.A.

2) De la demanda

Según el consultante, la parte actora alega que: "La Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la Resolución 38400 de 16 de septiembre de 1994, concedió a RITHCHI S.A. el registro de la marca CLASICC, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional"; que "Tanto RITCHI S.A. como FILODORO CALZE



S.P.A. producen y venden medias para mujer"; que "RITCHI S.A. pretende monopolizar el uso de la palabra CLÁSICO, o su variación en inglés CLASSIC, impidiendo que sus competidores la utilicen como elemento descriptivo de sus prendas, al considerar que las palabras CLÁSICO y/o CLASSIC constituyen una imitación de su marca CLASICC. La denominación CLASICC tiene elementos gráficos, fonéticos e ideológicos comunes y semejantes lo que crea confusión con la palabra CLÁSICO y su versión en inglés CLASSIC. Todo productor, distribuidor o vendedor tiene derecho a indicar el estilo de las prendas de vestir, al igual que los consumidores a ser informados de los estilos que se ofrecen en el comercio".

Agrega el consultante que la parte actora ha denunciado la violación de las siguientes normas comunitarias: "Los artículos 81 y 82, literal d) de la Decisión 344, en cuanto prescriben que son irregistrables como marcas aquellas expresiones que sirven en el comercio para indicar, entre otras cosas, las características de los productos que distinguen. El sentido de esta prohibición es doble, por un lado, desde el punto de vista sustancial cuando una marca no es esencialmente distintiva, no es susceptible de registro válido; por el otro, reconoce que los oferentes tienen el derecho de indicar las características de sus productos, y los consumidores el de conocerlas. La Superintendencia otorgó a RITCHI S.A. el derecho exclusivo al uso de una expresión irregistrable, que indica esencialmente el estilo del producto. El signo CLASICC es semejante a la palabra CLÁSICO o variaciones como CLÁSICA, CLASSIC y otras que indican una característica de los artículos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional, que se define como aquello que no pasa de moda".

3) De la contestación a la demanda

El solicitante informa que "La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda sosteniendo que según con (sic) los documentos obrantes en el expediente y contentivos de la actuación administrativa se observa en forma clara y precisa que la Superintendencia se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa, sin que la parte demandante haya logrado desvirtuar la legalidad del acto

acusado. Por otra parte señaló que la marca CLASICC, cuyo registro se debate, es suficientemente distintiva, sin llegar a ser un término genérico ni descriptivo de los productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional, así como tampoco una designación usual de los mismos".

4) De la intervención del tercero interesado

Por último, el consultante informa que la sociedad RITCHI S.A. "señaló que la marca CLASICC corresponde a una palabra inventada, que carece de traducción al inglés o al español, es sugestiva o evocativa, y por lo tanto, diferente a CLASSIC, toda vez que su escritura y pronunciación son distintas. Afirmó que cuando la parte demandante empezó a comercializar el producto en Colombia bajo el signo CLASSIC – by Filodoro le envió una carta de reclamo por no utilizar el nombre como descriptivo del estilo de medias, sino como marca de fábrica y de comercio para distinguir las medias, aprovechándose de la fama y publicidad de CLASICC de RITCHI S.A."

CONSIDERANDO

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

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

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 137 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite;



Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son los siguientes:

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

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

“Artículo 82.- *Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:(...)*

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;”

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

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

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así co-

mo el interés general de los consumidores o usuarios a que se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad. Por ello, la marca procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado.

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

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

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

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

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los



requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

II. De las denominaciones evocativas y descriptivas

Según la estructura del signo utilizado, se suelen distinguir tres clases de marca: la denominativa, constituida por una o varias palabras pronunciables, con o sin significado; la figurativa, formada por una imagen visual a la que, en su caso, se asocia un concepto concreto o abstracto; y la mixta, cuya estructura compleja es en parte denominativa y en parte figurativa.

En el ámbito de la marca denominativa, el signo evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto o servicio.

A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Ejemplos de este tipo de signo, a juicio del Tribunal, *“son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillante de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.* (Sentencia dictada en el Proceso N° 7-IP-95, del 7 de agosto de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre del mismo año, caso: “COMODÍSIMOS”).

En cambio, la denominación descriptiva guarda relación directa con el producto o servicio para el cual ha de usarse: en efecto, informa al consumidor o al usuario, de modo exclusivo, acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción u otros datos, características o informaciones de dicho producto o servicio. En este caso, si las características del producto o servicio que describe son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Además, el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

El Tribunal ha precisado sobre el particular que *“... el no registro se justifica, también, en la medida en que estos signos, al servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, verán disminuida su capacidad distintiva y se convertirán en **signos débiles** que, por ser pasibles de utilización en diversos productos, afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilen a aquéllos”* (Sentencia dictada en el proceso 23-IP-2000, del 15 de marzo de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 551, del 3 de abril del mismo año).

En definitiva, para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a ¿cómo? es el producto que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto *“... habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”* (Sentencias dictadas en los procesos 3-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997).

III. De las marcas en idioma extranjero

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

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

“Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denomi-



nación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros ...”.

“Por último existen nombres que teniendo origen en un idioma extranjero, han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. (Sentencia dictada en el proceso N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”. Criterio reiterado en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

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

CONCLUYE

1° Un signo es registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si no incurre en las prohibiciones enunciadas en los artículos 82 y 83 eiusdem.

2° La denominación descriptiva no es distintiva y, por tanto, no es registrable como marca, cuando las características del producto o servicio que informa al consumidor o al usuario son comunes a otros productos o servicios del mismo género. Además, el registro de tal denominación conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

3° Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien,

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

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

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

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
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





