



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 70-IP-2002.-	Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Sexagésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, e interpretación de oficio del artículo 128 de la misma Decisión. Actor: JOSEPH E. SEAGRAM & SONS INC. Marca: ESCORIAL. Expediente Interno N° 3962-95	1
Proceso 38-IP-2002.-	Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en el artículo 58, literales b y c, de la Decisión 85, y en los artículos 82, literales a, b y c, 113 y Disposición Final Única de la Decisión 344, ambas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Segunda Sala, Distrito de Quito; e interpretación de oficio del artículo 81 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344. Parte actora: compañía NEYPLEX CIA. LTDA. Marcas: "PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC". Expediente Interno N° 3501- L.Y.M.	9

PROCESO 70-IP-2002

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Sexagésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, e interpretación de oficio del artículo 128 de la misma Decisión. Actor: JOSEPH E. SEAGRAM & SONS INC. Marca: ESCORIAL. Expediente Interno N° 3962-95

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil dos, en la solicitud sobre interpretación prejudicial requerida por el Sexagésimo Juzgado Especializado en lo Civil, mediante oficio suscrito por la doctora Eddy Luz Vidal Ocanto, Juez Titular del mencionado Despacho Judicial, dentro del proceso interno 03962-1995, fechado el 16 de julio del 2002 y recibido por el Tribunal el cinco de agosto del 2002.

VISTOS.

El auto proferido el 21 de agosto del 2002, por el cual el Tribunal admitió a trámite la consulta.

La documentación remitida por la Juez Consultante.

1. ANTECEDENTES.

1.1. Las partes:

El demandante en el proceso interno es la firma **JOSEPH E. SEAGRAM & SONS, INC.**, representada por el doctor Fernando Barreda Segarra.

Como demandado se menciona al "INDECOPI y otros".



1.2. Objeto y fundamentos de la demanda:

El demandante pretende, según se deduce de la precaria documentación enviada, que se declare la nulidad de una resolución administrativa de INDECOPI cuyo número y contenido no se pueden precisar en los autos.

De acuerdo al memorial de la Actora en que se solicita proceder a la consulta prejudicial, se buscaría una declaración judicial en el sentido de:

"1. Que, no existe confusión entre la marca ESCORIAL solicitada por Joseph E. Seagram & Son, Inc., para distinguir licores espirituosos, vinos, aguardientes, whisky y demás de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial; y las marcas de Agraria El Escorial S.A., las marcas DULKITO Y MILKITO y el nombre comercial AGRARIA EL ESCORIAL.

"2. Que, la marca solicitada ESCORIAL es suficientemente distintiva para distinguir los productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial."

De los documentos enviados no se pueden conocer otros fundamentos que hayan sido expuestos por el demandante y se ignora también quienes y en qué términos dieron contestación a la demanda, dado que la Juez Consultante no remitió la información suficiente.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Y CONSIDERACIONES PREVIAS RELATIVAS A LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR TODA CONSULTA DE INTERPRETACION PREJUDICIAL.

El Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo que consagra el artículo 32 del Tratado de su Creación.

Empero como se han observado en la formulación de la presente consulta algunas insuficiencias que dificultan la labor del Tribunal, al no disponer de información más amplia que le permita el conocimiento de los elementos de juicio de hecho y de derecho referentes al caso, se estima útil exponer algunas consideraciones acerca del cumplimiento de los requisitos que para la presentación de las solicitudes de

interpretación prejudicial han sido establecidos por la ley comunitaria y por la jurisprudencia del Tribunal y que deben ser atendidos por las Jurisdicciones Nacionales cuando quiera que deban hacer uso de dicha institución del Derecho Comunitario. A ello procede el Tribunal señalando:

2.1. Noción:

La interpretación prejudicial es el mecanismo de cooperación entre el juez nacional y el comunitario, en la que este último, representado por el Tribunal de Justicia, interpreta en forma objetiva la norma andina y al primero le corresponde aplicar el derecho al caso concreto que se ventila en el orden interno¹. Su finalidad no es otra que resguardar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico andino por todos los jueces en el territorio de los Países Miembros. En efecto, la función del Tribunal comunitario en estos casos, es la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico, es decir buscar el significado para precisar su alcance; función que difiere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea que es exclusiva del juez nacional dentro de las esferas de su competencia². No obstante, el Tribunal de Justicia se encuentra facultado para referirse a los hechos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.

La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal³. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso.

2.2. Clases de Consultas: Consulta Facultativa y Consulta Obligatoria:

Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal la interpretación de las normas que

¹ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 25-II-1994, dictada en el proceso 6-IP-93, caso "LOUIS VUITTON", publicada en el Tomo III de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, p. 101.

² **IBIDEM.** Sentencia de 3-IX-1999, emitida en el proceso 30-IP-99, caso "DENIM".

³ **IBIDEM.** Sentencia de 29-VIII-1997, dictada en el proceso 11-IP-96, caso "BELMONT".



conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina –contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General; y, en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina–, en todos aquellos casos en que éstas deban ser aplicadas o sean controvertidas por las partes en un proceso interno.

Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno –o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria⁴–, están obligados, en todos los procesos en los que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la misma materia debatida⁵ o sobre casos similares o análogos⁶.

En los casos en los que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria -jueces na-

cionales de única o de última instancia–, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta que el Tribunal comunitario se pronuncie, constituyéndose en un presupuesto procesal de la sentencia⁷ y en una solemnidad inexcusable e indispensable⁸ que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo, cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales de consecuencias impredecibles⁹.

2.3. Requisitos que debe cumplir el escrito mediante el cual se formula la consulta:

La solicitud del juez nacional por la cual requiere la interpretación prejudicial debe motivarse de manera breve, pero suficientemente completa, de modo que permita al Tribunal lograr una comprensión global del caso consultado.

Debe, en particular, incluir un informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para que el Tribunal Andino pueda cumplir su cometido, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere y las alegaciones que se hubieren hecho respecto de la aplicación de tales normas; deberá asimismo ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones nacionales aplicables; todo ello con el objeto de permitir al Tribunal de Justicia enfocar u orientar la interpretación al caso concreto, de suerte que ésta resulte efectivamente útil para el juez que debe fallar. De otro modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta en el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario¹⁰.

⁴ **IBIDEM.** Sentencia de 3-XII-1987, emitida en el proceso 1-IP-87, caso "Aktiebolaget VOLVO"; publicada en el Tomo I de la Jurisprudencia del Tribunal, p. 103. "Resulta claro entonces el alcance de esta norma en el sentido de que si los recursos que existan, según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa. En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierete en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria." (sentencia de 25-IX-1990, dictada en el proceso 3-IP-90, caso "NIKE INTERNATIONAL", publicada en el Tomo II de la Jurisprudencia del Tribunal, p. 112).

⁵ **IBIDEM.** Sentencia de 24-XI-1989, emitida en el proceso 7-IP-89, caso patente de invención solicitada por CIBA-GEIGY AG, publicada en el Tomo II de la Jurisprudencia del Tribunal, p. 65.

⁶ **IBIDEM.** Caso "Aktiebolaget VOLVO", ya citado, p. 105. "La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que la "teoría del acto claro" no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino" (sentencia de 7-VIII-1995, proferida en el proceso 4-IP-94, caso "EDEN FOR MAN-ETIQUETA", publicada en el Tomo IV de la Jurisprudencia del Tribunal).

⁷ **IBIDEM.** Sentencia de 18-VI-1996, dictada en el proceso 6-IP-99, caso "HOLLYWOOD LIGHTS".

⁸ **IBIDEM.** Sentencia de 17-III-1995, dictada en el proceso 10-IP-94, caso ANTONIO BARRERA CARBONELL, publicada en el Tomo IV de la Jurisprudencia del Tribunal, p. 62.

⁹ **IBIDEM.** caso "BELMONT" ya citado.

¹⁰ **IBIDEM.** Caso "DENIM", ya citado.



2.4. Oportunidad para presentar la solicitud:

La consulta prejudicial puede presentarse en cualquier tiempo antes de dictar sentencia ¹¹, aunque, a los efectos de lograr una comprensión global del asunto debatido y que la respuesta del Tribunal de Justicia resulte útil, es deseable que la decisión de plantear una solicitud de interpretación prejudicial se adopte después de haber oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en la correspondiente solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.

2.5. Facultades del Tribunal:

Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el determinar cuáles son, en definitiva, las normas pertinentes a interpretar, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trate, el acervo de las normas sugeridas o no por el requirente; le corresponde también absolver la consulta en el orden de prelación que él mismo estime conducente ¹².

2.6. Obligaciones del Juez Nacional Consultante:

Una vez notificada la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal, el juez consultante continuará la tramitación del proceso interno y en su sentencia deberá adoptar el pronunciamiento del Tribunal Andino ¹³. Además, el juez nacional remitirá al Tribunal de Justicia la sentencia dictada en los casos objeto de interpretación prejudicial ¹⁴.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

La interpretación prejudicial que realizará el Tribunal en el caso planteado estará referida a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena reque-

ridos en la consulta y de oficio el artículo 128 de la misma Decisión.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

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 128

“El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.”

4. CONSIDERACIONES.

Procede, en consecuencia, el Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con los requisitos para el registro de marcas; irregrababilidad de signos confundibles o que induzcan al público a error; reglas para la comparación de signos y, la protección al nombre comercial.

¹¹ **IBIDEM.** Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado.

¹² **IBIDEM.** Sentencia de 11-X-1994 dictada en el proceso 1-IP-94, caso “MC POLLO”, publicada en el Tomo III de la Jurisprudencia del Tribunal, p. 143.

¹³ Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal.

¹⁴ Artículo 128, tercer párrafo del nuevo Estatuto del Tribunal.



4.1. Requisitos para el registro de marcas:

En la copiosa jurisprudencia que existe respecto al tema, este Tribunal se ha pronunciado diciendo que el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, indica las tres características básicas que deberá reunir un signo para ser registrado como marca: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica.

A continuación se hará referencia a estas tres características indispensables para el registro de una marca, reiterando lo ya enunciado en otras sentencias de este Tribunal:

“La perceptibilidad, es la capacidad que tiene un signo de poder ser captado por cualquiera de los sentidos. Este requisito se constituye en la única manera para que el sujeto identifique a la marca.

“La distintividad, constituye la función principal que cumple la marca, al identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante con los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.

“Representación gráfica, ello implica que debe ser una descripción que permite formarse una idea de la marca, ya sea por medio de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados, por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro.”¹⁵

Estos tres requisitos constituyen los elementos que no pueden faltar en un signo para que merezca tener la condición de marca, la que se otorga mediante el registro concedido por la Oficina Nacional Competente del País Miembro correspondiente. Con ellos se busca lograr que el consumidor pueda apreciar las características de un producto o servicio, determinar su origen empresarial y distinguirlo, además, de otros productos o servicios similares, evitando que se incurra en un vicio que pudiera afectar tanto al consumidor como al fabricante

del bien o prestador del servicio amparado por la marca, dentro de la esfera de la libre competencia.

De acuerdo con lo anterior, entre las finalidades de las marcas están la de evitar confusiones entre el público de consumidores o usuarios, alentar la competencia y proteger los derechos de los propietarios.

4.2. Irregistrabilidad de signos confundibles o que induzcan al público a error:

El Tribunal al interpretar el artículo 83, inciso a), ha señalado en reiteradas ocasiones que marcas idénticas o similares no pueden registrarse cuando su coexistencia en el mercado puede llevar al público a confundir los signos y creer que provienen de un mismo productor o que corresponden a un determinado producto o servicio con características específicas. En estos casos, el titular de la marca registrada o el solicitante prioritario del signo, podrá impedir que otros productos se confundan con los suyos, oponiéndose al registro de signos semejantes o idénticos que generen la confusión o adelantando las acciones legales tendientes a la cancelación o la anulación de las marcas que hayan sido registradas en violación de la regla sobre irregistrabilidad de signos confundibles.

Al respecto ha puntualizado el Tribunal:

“El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error sea directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor, en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios. Por eso marcas idénticas para los mismos productos, no pueden registrarse y no pueden coexistir por la clara disposición de la norma del artículo 83 literal a)”¹⁶

¹⁵ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 36-IP-01. Sentencia de 6-VI-01. Marca USTOP (mixta). En G.O.A.C. No. 691 de 24-VI-2001.

¹⁶ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 21-V-1997. Proceso 32-IP-96. Marca: DC'OS (mixta) vs. DESEO'S (nominativa). En G.O.A.C.



La determinación de si dos marcas son tan semejantes que pueden ocasionar confusiones suele implicar un análisis multifactorial en el cual se comparan los signos en conflicto, los bienes y servicios que ellos distinguen, su publicidad y sus canales de distribución, la intención del empresario al elegir su marca, y la presencia o ausencia de una verdadera confusión. De ello se sigue que es necesario establecer las diferencias y semejanzas existentes entre una marca registrada con respecto a las demás, para no violentar el objeto mismo de ella.

La norma que se interpreta hace referencia a la inducción a error al público consumidor por el "uso de la marca" lo cual conduce a que, de una parte, las autoridades competentes deban evitar que la confusión se presente absteniéndose de registrar signos que incurran en este vicio y, de otra, a que el titular de la marca impida, por los medios legales de que dispone en virtud del registro, el uso arbitrario por parte de terceros.

Al respecto, según se lee en la Nueva Enciclopedia Jurídica,

"El propietario de una marca tiene derecho a impedir el uso del propio signo por un tercero, bien sea como marca, como nombre comercial o como rótulo, aplicado a distinguir productos o servicios también idénticos o cuando menos concurrentes o relacionados en el ámbito comercial propio.

"Para las marcas registradas resulta claramente operante el derecho a impedir el empleo por terceros de signos que puedan dar lugar a error o confusión en el mercado. Esta posibilidad de error o confusión podrá derivarse indistintamente de una similitud gráfica o fonética y deberá referirse a productos o servicios coincidentes o concurrentes".¹⁷

La protección, en principio, no se extiende con respecto a todos los productos y servicios, sino sólo con relación a los de la misma clase o con

los que puedan tener alguna conexión competitiva. El profesor Otamendi señala sobre el particular que:

"La confusión puede darse cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común, un mismo fabricante, puede darse también entre marcas que no cubren los mismos productos, esto puede suceder entre marcas de una misma clase o entre marcas de distinta clase. La confusión no se limita entonces con los productos o servicios para los cuales se concedió la marca. Aunque el titular de una marca no puede oponerse al registro de otra igual destinada a distinguir artículos distintos, corresponde, no obstante, hacer lugar a la oposición cuando concurren circunstancias especiales que demuestren la posibilidad de confusión entre los productos para evitar que el público pueda ser inducido a engaño sobre la procedencia o el origen de los productos que adquiere, con la posibilidad consiguiente de que algún comerciante o industrial aproveche ilícitamente los frutos de la actividad y prestigio ajenos."¹⁸

Queda claro entonces, que para determinar la similitud o distintividad de marcas que amparen bienes pertenecientes a clases diferentes, el juzgador deberá tener en cuenta una serie de criterios que lleven a considerar si es o no conveniente el registro de una marca similar aún cuando ésta se refiera a productos de distinta clase, siempre teniendo en cuenta que el objetivo es evitar confusiones en el consumidor y guardar el interés del titular de la marca.

4.3. Reglas para la comparación de signos:

El Tribunal en numerosas sentencias ha acogido, sobre la base de diversos razonamientos doctrinarios, las siguientes reglas generales para analizar si la similitud o la identidad de los signos lleva a confusión:

1. Regla.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
2. Regla.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Nº 279 de 25-VII-1997. También sobre este tópico puede consultarse la sentencia del 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98.

¹⁷ AGUILAR, MARIANO et. al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Editorial Francisco Seix S.A. Barcelona-España, 1981. Tomo XV, p. 911.

¹⁸ OTAMENDI, JORGE: Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Tercera Edición, 1999, p. 193.



3. Regla.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.
4. Regla.- Deben tenerse en cuenta más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas.¹⁹

Por otro lado, la autoridad competente, debe tener en cuenta ciertos criterios, como la fuerza de la marca para medir el grado de protección y determinar si existe o no confusión en el público. La siguiente clasificación ayudará a esclarecer los tipos de marcas y su grado de exigibilidad para la distinción de productos o servicios.

La fuerza de una marca suele medirse en grados, atendiendo su capacidad distintiva que puede ir desde lo más débil hasta lo más fuerte. Se habla entonces, de términos genéricos, descriptivos, sugestivos, arbitrarios y fantasiosos.

En el punto más bajo de la escala figuran las palabras o símbolos que no permiten distinguir los bienes, porque se usan comúnmente para designar los bienes mismos. Esos términos se denominan **genéricos** y no pueden ser registrados como marcas comerciales.

La siguiente categoría incluye los términos **descriptivos**. Una marca es descriptiva si expresa el propósito, la función, las características físicas, las cualidades de excelencia o el uso final del producto. Puesto que no son distintivos en sí mismos, los términos descriptivos, por lo general, no pueden ser registrados como marcas a menos que por fuerza de la publicidad y el uso intensivo hayan adquirido un significado secundario.

A diferencia de los signos descriptivos, los **sugestivos** no describen en forma inmediata los bienes en los cuales se usan; más bien, hay que recurrir a la reflexión, la imaginación o la percepción para deducir la índole de los bienes. Se considera que las marcas sugestivas son distintivas en sí mismas y deben protegerse sin que tengan que adquirir primero un significado secundario.

Las marcas **arbitrarias** son palabras, símbolos y dispositivos de uso común, pero que, asociados a los bienes del dueño de la marca, ni describen ni sugieren la calidad de dichos bienes. Igual que las sugestivas, las marcas arbitrarias son distintivas en sí mismas y no es necesario demostrar que tienen un significado secundario.

Las marcas con más fuerza distintiva son las conformadas por expresiones de **fantasía**. Una marca fantasiosa es una palabra acuñada o un símbolo inventado o elegido con el único fin de utilizarse como marca. Las marcas fantasiosas son las que ofrecen el mayor grado de protección.

Con estas reglas, el juzgador deberá analizar cautelosamente, si la marca solicitada merece protección y si encaja o no en alguno de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo mención.

En el caso que se está juzgando, el Juez Consultante deberá considerar las reglas antes mencionadas, teniendo en cuenta que el alegato fundamental de la parte demandante estriba en la afirmada inexistencia del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, determinada por la no semejanza entre ellas y por el hecho de distinguir productos diferentes.

4.4. Protección al nombre comercial:

El Tribunal ha considerado necesario interpretar el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión, relativo a la protección al nombre comercial, en razón de la afirmación que hace el demandante en el sentido de que "...no existe confusión entre la marca *ESCORIAL* solicitada por *Joseph E. Seagram & Son, Inc.*, para distinguir licores espirituosos, vinos, aguardientes, whisky y demás de la clase 33 de la *Nomenclatura Oficial*; ... y el nombre comercial *AGRARIA EL ESCORIAL*.

Al respecto debe indicarse que como se ha reiterado en otras sentencias de este Tribunal,²⁰ la protección que la legislación comunitaria andina otorga a las marcas registradas,

¹⁹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 28-IP-97. Sentencia de 27-III-98. Marca "US TOP". En G.O.A.C. N° 343 de 26-V-1998.

²⁰ Una exposición más detallada sobre la protección al nombre comercial puede encontrarse en el Proceso 3-IP-99, sentencia de 14-V-99, Marca: **LELLI**. En G.O.A.C. N° 461 de 22-VII-99.



es aplicable a los nombres comerciales, y el artículo 128, objeto de interpretación, establece que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, aunque ellos pueden reglamentar en su legislación interna un sistema de registro, caso en el cual se aplicarán las normas sobre las Marcas de la Decisión 344.

Ante esto, debe indicarse que en la jurisprudencia del Tribunal se ha señalado que la protección se da por el uso o por la inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente, siendo en este último caso indispensable que el registro se acompañe de la utilización para que exista el reconocimiento del derecho. Por lo tanto, un nombre comercial que reúna los requisitos, puede oponerse al registro de una marca que sea idéntica o semejante. Otro aspecto que debe considerarse es que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de marca y si ha sido inscrito, el registro servirá como prueba.

Ello implica que el examinador deberá aplicar las mismas reglas y criterios de comparación descritos anteriormente para las marcas cuando se trate de establecer si existe riesgo de confusión entre un signo marcario y un nombre comercial, siempre que se determine que éste goza efectivamente de protección.

Con los antecedentes expuestos:

EI TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

C O N C L U Y E:

PRIMERO: De conformidad con la legislación comunitaria andina, para que un signo se considere apto para el registro, debe reunir los tres requisitos establecidos en la ley: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; además no debe estar incurso en ninguna de las prohibiciones determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: El funcionario examinador deberá analizar el grado de confusión que

produzca el signo con respecto a una marca registrada o a otro signo cuyo registro haya sido solicitado con prioridad, utilizando las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido. Sobre todo deberá considerarse que el análisis de los signos debe hacerse en forma conjunta, global, apreciando todas sus características.

TERCERO: Para determinar la distintividad de signos que amparen productos que pertenezcan a clases distintas del nomenclator, el juzgador deberá tener en cuenta una serie de criterios que lo lleven a determinar si es o no conveniente el registro de marcas idénticas o semejantes, estimando siempre que el objetivo es evitar confusiones en el consumidor, guardar el interés del titular de la marca y alentar la libre competencia.

CUARTO: No pueden registrarse signos que sean idénticos o que se asemejen a un nombre comercial protegido. Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

El Sexagésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia en el proceso a que se refiere el expediente N° 3962-95, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y dar cumplimiento a lo previsto en el inciso final del artículo 128 del Estatuto del Tribunal.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada.

Remítase copia de la sentencia 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

PROCESO N° 38-IP-2002

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en el artículo 58, literales b y c, de la Decisión 85, y en los artículos 82, literales a, b y c, 113 y Disposición Final Única de la Decisión 344, ambas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Segunda Sala, Distrito de Quito; e interpretación de oficio del artículo 81 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344. Parte actora: compañía NEYPLEX CIA. LTDA. Marcas: “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC”. Expediente Interno N° 3501- L.Y.M.

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

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en el artículo 58, literales b y c, de la Decisión 85, y en los artículos 82, literales a, b y c, 113 y Disposición Final Única de la Decisión 344, ambas emanadas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Segunda Sala, Distrito de Quito, por órgano de su Presidente Dr. Patricio Secaira Durango, y recibida por este Tribunal el 18 de abril de 2002; y,

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

1. Demanda

1.1. Cuestión de hecho

La causa que origina la solicitud es la que cursa en el expediente N° 3501 – L.Y.M., concer-

niente al recurso objetivo o de anulación formulado por el apoderado especial de la compañía NEYPLEX CIA. LTDA.

El solicitante afirma que los actos administrativos impugnados por el accionante son los “Certificados de Registro números: a) 1235, de la marca ‘PREPAC OIL’ (LOGOTIPO) emitida por el Director General de Patentes y marcas del Ministerio de Industrias Comercio Integración, el 26 de septiembre de 1979; b) 1236 de la marca ‘SITEMA (sic) PREPAC’ (logotipo) emitida el (sic) Director General de Patentes y marcas del Ministerio de Industrias Comercio Integración, el 26 de septiembre de 1979. c) 1237 de la marca ‘PREPAC’ (logotipo) emitida por el Director General de Patentes y marcas del Ministerio de Industrias Comercio Integración el 26 de septiembre de 1979. En todos los casos el recurso lo propone también contra las ‘consecuentes renovaciones’ de los antes mencionados registros”.

1.2. Cuestión de derecho

Según el solicitante, la actora sostiene que los títulos de registro impugnados, y que fueran expedidos por el Director General de Patentes



y Marcas “ ... fue (sic) producto de exceso de poder de dicho funcionario, pues desatendió e inaplicó los literales b) y c) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, norma comunitaria que ... fue incorporada a nuestro sistema jurídico mediante el Decreto legislativo 1257, publicado en el Registro Oficial 304 de 28 de marzo de 1977. Las presuntas violaciones serían: haber concedido el registro de marca respecto de una forma usual o necesaria del producto y respecto de denominaciones descriptivas genéricas, en detrimento del interés general. Afirma además, que con dichos registros se ha confundido al producto con la marca y se ha protegido simples ‘instrucciones encaminadas al buen uso de un noble empaque’, que dichas instrucciones constituyen una ventaja frente a otros productos, en los cuales los usuarios aun teniendo el mismo envase no pueden hacer uso de dichas instrucciones. Añade que el sistema de protección adecuado debió ser el de patentes o diseño industrial, si correspondía y no el de marcas. De igual forma alega el actor que, el Director Nacional de Propiedad Industrial, cometió exceso de poder cuando renovó los títulos de registro mencionados anteriormente, debido a que dichas marcas y por ende sus renovaciones violarían el artículo 82 literal a), literal b) y literal c) de la Decisión 344 de la Junta (sic) del Acuerdo de Cartagena”.

2. Contestación a la demanda

El solicitante informa que “LA COMPAÑÍA PREPAC ECUATORINA (sic) C.A., no contestó la demanda”; que el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca presentó excepciones del siguiente tenor: “Que existe caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción, porque estima que la demanda debió presentarse dentro de tres meses y no trece años después de emitidos los actos administrativos impugnados; que el tribunal es incompetente para conocer la demanda conforme al Art. 22 de la Ley de Marcas de Fábrica y que por consiguiente el competente debía ser un Juez de lo Civil; que las resoluciones impugnadas son legales y válidas; ... finalmente solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 113 y disposición final única de la Decisión 344. Con base en sus argumentaciones solicita que se rechace la demanda”; que el Procurador General del Estado presentó excepciones en los términos siguientes: “que niega pura y simplemente los fundamentos de la demanda; que

el recurso objetivo presentado por el actor es improcedente debido a la naturaleza de la demanda, pues sostiene que el actor tiene pretensiones de carácter subjetivo, en tanto que el recurso objetivo tutela exclusivamente el cumplimiento de la norma jurídica objetiva; que existe falta de derecho del actor para proponer su demanda por carecer de fundamento; que existe caducidad del derecho del demandante y prescripción de la acción ... En consecuencia, solicita que se rechace la demanda”; y que el Director Nacional de Propiedad Industrial no contestó la demanda.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones previstas en el artículo 58, literales b y c, de la Decisión 85, y en los artículos 82, literales a, b y c, 113 y Disposición Final Única de la Decisión 344, ambas emanadas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

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

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo previsto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que 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 a los folios 27 y 28 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 el artículo 58, literales b y c, de la Decisión 85, y en los artículos 82, literales a, b y c, 113 y Disposición Final Única de la Decisión 344, ambas emanadas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, además, de oficio, por estimarlo pertinente, el artículo 81 y la Dis-



posición Transitoria Primera de la citada Decisión 344.

Los textos de las disposiciones en referencia son del tenor siguiente:

Decisión 85:

“Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

(...)

b) Las formas usuales o necesarias de los productos, sus dimensiones y colores;

c) Las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor o la época de la producción de los productos o de la prestación de servicios”.

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;

b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican”.

“Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

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

b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales;

c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1.- Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

2.- Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”.

“DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.

Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”.

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo

En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroacti-



vos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En el ámbito de la Decisión 344, su Disposición Transitoria Primera se apoya en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. Además, la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

A la vez, si el *ius superveniens* se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas.

En el caso de autos, de la solicitud de interpretación judicial, así como de sus anexos, se desprende que los certificados de registro números 1235, 1236 y 1237, relativos a las marcas "PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC", fueron concedidos el 26 de septiembre del año 1979, fecha en que se encontraba en vigencia la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la misma que fuera aprobada en el XIII Período de Sesiones Extraordinarias de la Comisión, celebrado entre el 27 de mayo y el 5 de junio de 1974; mientras que la acción encaminada a obtener la nulidad de dichos registros fue ejercida bajo la vigencia de la Decisión 344.

En este contexto, ocurrida la derogación de la Decisión 85, y a los efectos de precisar el ordenamiento jurídico aplicable a las providencias administrativas que dieron lugar a la expedición de los certificados de registro, procede

reiterar el criterio ya sentado por el Tribunal en supuestos de esta índole: "Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto ..." (Sentencia dictada en el Proceso 4-IP-95, de 15 de diciembre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 253, del 7 de marzo de 1997, caso "GRANO-LAJET", confirmatoria del criterio sentado en la sentencia correspondiente al proceso 1-IP-94, caso "SOCIEDAD COMIDAS RÁPIDAS Mc. POLLO S.A."). Y a los efectos de la determinación de la norma vigente para la fecha del acto administrativo, el Tribunal ha declarado que será aplicable "... tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes" (Sentencia dictada en el Proceso 28-IP-95, del 13 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998, caso "CANALI").

Ahora bien, si la norma sustancial que se hallaba vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a dicha solicitud, la norma anterior será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. Y si, concedido el registro de la marca, sobreviene su impugnación, la norma sustancial vigente para la fecha de la concesión de aquél será la aplicable para juzgar sobre su validez.

En cambio, concedido en definitiva el registro de la marca y otorgado el derecho de exclusividad a su titular, el uso, goce, renovación, prórroga y licencia del citado derecho sobre la marca, así como las obligaciones de su titular, estarán sometidos a la norma sustancial vigente al momento del ejercicio *in concreto* de tal derecho.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión



344, la norma aplicable en el caso *sub examine*, en el cual se observa, como ya se indicó, que las solicitudes de registro de las denominaciones "PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC" fueron introducidas y decididas bajo la vigencia de la Decisión 85, mientras que la acción encaminada a obtener la nulidad de dichos registros fue ejercida bajo la vigencia de la Decisión 344.

II. De la prohibición de registrar como marca el signo consistente en la forma normal o necesaria del producto, sus dimensiones o colores (Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena)

El Tribunal ha declarado que la marca de fábrica o de servicio tiene por objeto proteger el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de su producto o servicio, así como el interés general de los consumidores o usuarios a que se halla destinada, garantizando a éstos la certeza en el origen del producto o servicio que la marca distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el producto o servicio, sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.

El artículo 58 de la Decisión 85 contempla un conjunto de prohibiciones para el registro de un signo como marca. La presente interpretación tiene por objeto las prohibiciones señaladas en los literales b y c de la norma en referencia. La prohibición del literal b encuentra explicación en el ámbito de las marcas tridimensionales, es decir, de las que poseen volumen y, por tanto, ocupan tres dimensiones en el espacio.

En relación con este tipo de marcas, el Tribunal ha establecido que "Si el signo de que se trate no ocupa dicho espacio, sino que está contenido en un soporte físico que es el que tiene volumen, no podrá calificarse como tridimensional. Así, por ejemplo, un signo consistente en la representación gráfica de una naranja es figurativo, bidimensional, pues dicha representación no ocupa por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto sobre el que se ha impreso la gráfica (v. gr. el papel). En cambio, si el signo no se encuentra constituido por la representación gráfica de la naranja sino, v. gr., por una naranja artificial, será tridimensional". (Sentencia dictada en el Proceso 23-IP-

98, del 27 de octubre de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 379, del 27 de octubre de 1998, caso "UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES").

Así, la marca tridimensional ha de ser perceptible por la vista y por el tacto, como es el caso, entre otros productos, de los envoltorios, envases y relieves.

El artículo 58, literal b, prohíbe el registro como marca de "las formas usuales o necesarias de los productos, sus dimensiones y colores".

En efecto, si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo de su origen, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de forma que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto y no como la simple representación de éste. Por ello, si se produce la creación de una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto, la misma, caso de ser suficientemente distintiva, podrá ser registrada, siempre que no se halle incurso en cualquiera otra prohibición. En caso contrario, la falta de distintividad suficiente de la forma del producto la hará irregistrable, al igual que un signo constituido únicamente por el nombre del producto.

La citada prohibición será aplicable si la forma, dimensión o color del producto constituye el objeto exclusivo del registro marcario; pero, si la forma se halla integrada en una marca compleja de la cual también forman parte otros signos suficientemente distintivos, la marca será susceptible de registro. A juicio del Tribunal, "Tal es el caso de envases que a más de la forma, contienen varias etiquetas distintivas y ornamentales. 'Es claro que estas marcas pueden acceder al Registro, aunque su titular no podrá impedir que los competidores utilicen un envase similar con diferente etiqueta' (Prof. Manuel Areán Lalín, documento citado, pág. 7)". (Proceso 23-IP-98, ya citado).

Según el profesor FERNÁNDEZ-NOVOA, la prohibición entrará en juego "cuando la forma tridimensional solicitada como marca sea precisamente aquella forma característica que suelen revestir los productos pertenecientes al género o subgénero de productos para los que solicita la correspondiente marca". ("Derecho de Marcas", pág. 84).



III. De las denominaciones genéricas y descriptivas

Se entiende por denominación genérica la que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal denominación, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro.

El juicio sobre el alcance genérico del signo dependerá de la relación de éste con el producto que pretende distinguir, vistas sus características y el nomenclátor de que forme parte, así como del criterio de los consumidores. Y es que un vocablo puede constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no en relación con otro. Además, el alcance genérico del vocablo puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquiere significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registrado como marca.

El Tribunal ha manifestado al respecto que "... para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata", ya que en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal c, del artículo 58 de la Decisión 85. (Sentencias dictadas en los procesos 2-IP-89, de 19 de octubre de 1989, publicada en la G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre del mismo año, caso "OFERTA"; y 12-IP-95, de 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso "VERDADERO ARRANCA GRASA").

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 cues-

tion 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, caso "ARISCO TOMATO").

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, caso "CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A."; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso "EXCLUSIVA").

IV. De la definición de marca y de los requisitos para su registro conforme a la Decisión 344

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 como 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 materialmente, a través de imágenes 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.

V. De las marcas denominativas y evocativas

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”).

VI. De la prohibición de registrar como marca el signo consistente en la forma usual de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función del producto (Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena)

La Decisión 344, en su artículo 82, literal b, prohíbe por excepción el registro de la forma tridimensional de un producto cuando ésta, en primer lugar, sea la forma usual del producto o de su envase.

A propósito de la citada prohibición, hay lugar a tener aquí por reproducidas las consideraciones formuladas en torno al artículo 58, literal b, de la Decisión 85.



En cuanto al término envase, cabe agregar que se entiende por tal "... todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público" (AREÁN LALÍN, Manuel: "La protección de las marcas tridimensionales", Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad Empresarial, Quito, 1994, pág. 6); y que, en el ámbito del término en referencia, puede incluirse una amplia gama de objetos, tales como botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes y, en fin, todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales.

El citado artículo 82, literal b, prohíbe también el registro de la forma tridimensional de un producto si la misma es impuesta por la naturaleza de la función de este último. Se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, según MARTÍNEZ MIGUEZ, "resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen" (Cita de FERNÁNDEZ-NOVOA; ob. cit., pág. 85). A juicio de MANUEL PACHÓN, se trata de las formas que se deben a la naturaleza o a la función industrial del producto, "como sucede con la configuración de las cuchillas de afeitar que para que cumplan su función tienen que acomodarse a la forma de las máquinas de afeitar" ("El Régimen Andino de la Propiedad Industrial"; Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez; pág. 214).

En resumen, se encuentra prohibido el registro como marca de la forma usual del producto o de su envase, por carecer de distintividad y por no ser admisible su apropiación en exclusiva. El Tribunal ha establecido sobre el particular que, *a contrario sensu*, "la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica" (Proceso citado 23-IP-98). Por su parte, BREUER MORENO ha precisado que "Es in-

dispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno" (BREUER MORENO, Pedro; Tratado de Marcas, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pág. 129).

A propósito de la prohibición de registro *sub examine*, el Tribunal ha aclarado que "a) La causal sólo opera cuando el signo de que se trate consista exclusivamente en la forma usual del producto, de sus envases o en la impuesta por su función, lo que implica que si esa forma se acompaña de otros elementos que le otorgan distintividad puede acceder al registro marcario. No obstante, la exclusividad en el uso de la marca así compuesta no se extiende sobre dichas formas sino únicamente en relación con los elementos que otorgan distintividad al signo visto en conjunto y, de otro lado si, v. gr., a un envase se adicionan elementos consistentes en relieves o dibujos y tales ingredientes se revelan como lo característico, 'no estamos en presencia de una marca constituida por un envase, sino en presencia de una marca constituida por dibujos o relieves que se aplicaron a envases, cualquiera que sea la forma de estos últimos' (Breuer Moreno, obra citada, pág. 129) y b) La causal no tiene aplicación abstracta sino concreta, lo que implica que no por el hecho de que una forma sea usual necesariamente tenga que negarse su registro para cualquier tipo de producto. Así por ejemplo, la forma usual de unas tijeras es irregistrable como marca para este tipo de producto, pero no para identificar vestidos" (Proceso citado 23-IP-98).

Finalmente, el Tribunal ha precisado también que "... si las formas del producto o las impuestas por su función pudieran ser monopolizadas por la vía del registro marcario *ad perpetuam*, quedaría bloqueado el libre acceso de los competidores al sector del mercado del que forma parte tal género o subgénero de



productos dado que los competidores no podrían fabricar o distribuir productos dotados con la forma que tienen habitualmente según los usos leales y constantes en el comercio. Del mismo modo, surgirá un grave obstáculo comparativo si a través de un derecho de marca un empresario monopolizase *ad perpetuam* la forma usual o habitual 'que en el comercio revistan los envases' ". (Carlos Fernández-Novoa, ob. cit., pág. 86).

VII. De la prohibición de registrar como marca el signo consistente en la forma que dé una ventaja funcional o técnica al producto al que se aplica

La Decisión 344, en su artículo 82, literal c, prohíbe por excepción el registro de la forma tridimensional de un producto que conceda una ventaja funcional o técnica a éste. En el caso de esta prohibición, el propósito del legislador ha sido el de impedir que, por medio del otorgamiento del registro, se garantice una protección temporalmente ilimitada a una forma que, por su naturaleza y características, debe ser objeto únicamente de la protección temporal que otorga el Derecho de Patentes.

AREÁN LALÍN ha dicho que, "En tanto que el Derecho de Patentes o, en general, de Creaciones Industriales confiere una protección temporalmente limitada (diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud para los modelos de utilidad y veinte para las patentes) a las formas que —además de poseer ciertas características intrínsecas— sean nuevas e impliquen una actividad inventiva, el Derecho de Marcas o, en general, de Signos Distintivos otorga, en cambio, una protección de duración potencialmente ilimitada a las formas que distingan o sirvan para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros idénticos o similares" (AREÁN LALÍN, Manuel; ob.cit., pág. 8).

Por tanto, a juicio del autor en referencia, "... toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía", debe ser objeto de patente de modelo de utilidad, de conformidad

con lo previsto en el artículo 54 de la Decisión 344.

En resumen, no es susceptible de registro como marca la forma de la cual resulte una ventaja funcional o técnica para el uso o fabricación de un producto o de su envase. Así, para AREÁN LALÍN, no pueden ser registradas como marcas las formas galénicas de presentación y envasado de productos farmacéuticos, toda vez que producen ciertos efectos técnicos sobre el producto, a saber: ventajas en su conservación, en su administración, e incluso, en su acción terapéutica.

VIII. De la acción de nulidad del registro de un signo como marca

De autos se desprende, como ya se indicó, que las solicitudes de registro de las denominaciones "PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC" fueron introducidas y decididas bajo la vigencia de la Decisión 85, por lo que el juicio sobre la validez o nulidad de los registros otorgados habrá de realizarse a la luz del régimen previsto en la citada Decisión. Así se desprende del criterio sentado por el Tribunal al respecto: "Para verificar, en un procedimiento de impugnación, si un derecho de propiedad industrial fue válidamente concedido se tiene que remontar a la legislación de conformidad con la cual se otorgó el derecho y dilucidar si se cumplieron o no los requisitos legales: si se concedió al amparo de la Decisión 85 será necesario establecer cuáles fueron los requisitos de validez establecidos en aquella legislación". (Sentencia dictada en el proceso 10-IP-97, del 24 de septiembre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 308, del 28 de noviembre del mismo año, caso "COLSUBSIDIO").

En cambio, la acción encaminada a obtener la nulidad de los citados registros fue ejercida bajo la vigencia de la Decisión 344, por lo que el procedimiento de nulidad en curso estará sometido al régimen previsto en la citada Decisión.

En consecuencia, el artículo 113 de la Decisión 344 será aplicable, en el caso de autos, en el régimen que contiene sobre el ejercicio imprescriptible de la acción de nulidad y sobre la declaratoria de ésta, de oficio o a instancia de parte, pero no en lo que concierne a las causas de nulidad, ya que la norma aplicable a su



respecto será la consagrada en la Decisión 85.

IX. De la Oficina Nacional Competente y de la Autoridad Nacional Competente

El artículo 113 de la Decisión 344 establece que la nulidad del registro de una marca podrá ser declarada por la "autoridad nacional competente", entidad que, a juicio del Tribunal, ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión; mientras que, de conformidad con la Disposición Final Única de la Decisión 344, por "oficina nacional competente" procede entender la entidad administrativa a que ha de acudir para solicitar la atribución de un derecho de Propiedad Industrial.

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

CONCLUYE

1º El señalamiento, por parte del juez nacional, de las normas andinas cuya interpretación consulta, no obsta para que este Tribunal realice de oficio la interpretación de las que considere relevantes en la solución de la controversia sometida al conocimiento de aquél, a tenor de la potestad contemplada en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal.

2º En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inme-

diatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas.

Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido derogada y reemplazada por otra antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión.

Concedido en definitiva el registro de la marca y otorgado el derecho de exclusividad a su titular, el uso, goce, renovación, prórroga y licencia del citado derecho, así como las obligaciones que correspondan a su titular, estarán sometidos a la norma vigente al momento del ejercicio de tal derecho.

La acción encaminada a obtener la nulidad de los registros otorgados fue ejercida bajo la vigencia de la Decisión 344, por lo que el procedimiento de nulidad en curso estará sometido al régimen previsto en dicha Decisión.

3º Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo de su origen, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste.

4º No es susceptible de registro como marca la forma de la cual resulte una ventaja funcional o técnica para el uso o fabricación de un producto o de su envase.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición



prevista en el artículo 128, último aparte, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

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

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

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

