



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

<b>Proceso 56-IP-2002.-</b>	Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: BAVARIA S.A. Marca: BONFRUIT (etiqueta). Proceso Interno N° 6499 .....	1
<b>Proceso 71-IP-2002.-</b>	Interpretación Prejudicial de 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. Actor: COMPAÑIA QUIMICA BORDEN S.A. Marca: "DOMESTICO & etiqueta". Expediente interno N° 5677 .....	7
<b>Proceso 75-IP-2002.-</b>	Solicitud de Interpretación Prejudicial del artículo 83, literal a), 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, e interpretación de oficio del artículo 81 ibidem. Actor: BANCO CAJA SOCIAL. Marca: "MEGABANCO BANCO COOPDESARROLLO mixta". Proceso interno N° 6155 .....	12

### PROCESO 56-IP-2002

#### Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: BAVARIA S.A. Marca: BONFRUIT (etiqueta). Proceso Interno N° 6499.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, San Francisco de Quito, a los 4 días del mes de septiembre del dos mil dos.

#### VISTOS:

El Oficio N° 1137 de 3 de mayo de 2002 y sus anexos, por medio del cual la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial, dentro del Expediente Interno N° 6499; Oficio recibido por este Tribunal el 18 de junio del presente año.

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

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

Como hechos relevantes para la interpretación se deducen:

#### 1. Las partes

La actora es la sociedad BAVARIA S.A., la que concurre mediante apoderado.

La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia.



En calidad de tercero interesado interviene la sociedad Compañía de Productos de Calidad S.A. CORPALI S.A.

## 1. Determinación de los hechos relevantes

### 2.1 Hechos

El 26 de febrero de 1997, la sociedad Compañía de Productos de Calidad S.A. CORPALI S.A., mediante apoderado solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el registro de la marca BONFRUIT (etiqueta) para distinguir productos amparados en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (*Clase 32: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*).

Dentro del término legal, la sociedad Bavaria S.A. (actora en el presente caso), mediante apoderado, presentó su observación a la mencionada solicitud, la misma que fue declarada infundada por parte de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La actora presentó contra la Resolución N° 13538 de 24 julio de 1998, a través de la cual se concedió el registro de la marca BONFRUIT y se declaró infundada la observación, recursos de reposición y apelación. Mediante las Resoluciones Nos: 10421 de 31 de mayo de 1999 y 15043 de 30 de julio de 1999, la División de Signos Distintivos y la Superintendencia de Industria y Comercio respectivamente, confirmaron la citada Resolución N° 13538.

### 2.2 La demanda

La sociedad actora mediante apoderado, pretende que se declare la nulidad de las mencionadas Resoluciones 13538, 10421 y 15043.

Solicita la demandante que se declare fundada la observación que presentó, y que en consecuencia *"...se ordene a la Nación, Ministerio de Desarrollo Económico, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos ANULAR el registro"*.

Fundamenta su demanda, señalando que se violaron los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

## 3. Contestación a la demanda

### 3.1 Por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

La SIC mediante apoderado, contesta la demanda en los términos siguientes:

Solicita que no se tengan en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante, *"por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento jurídico para que prosperen"*.

La SIC sostiene que con la expedición de las mencionadas Resoluciones Nos: 13538, 10421 y 15043, no se ha incurrido en la violación de normas contenidas en la Constitución Nacional y en la Decisión 344.

Señala que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la oficina nacional competente, por la Decisión 344 y por el Decreto Ley N° 2153, *"...el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la Resolución 13538 del 24 de julio de 1998, declarando infundada la observación presentada por la Sociedad Bavaria S.A. y concediendo el registro de la marca "BONFRUIT" para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes (jarabes) y otras preparaciones para hacer bebidas, productos comprendidos en la clase 32 a favor de la sociedad Compañía de Productos de Calidad S.A..."*.

### 3.2 Por la sociedad Compañía de Productos de Calidad S.A. CORPALI S.A.

La sociedad Compañía de Productos de Calidad S.A. CORPALI S.A., mediante apoderado, en calidad de tercero interesado, contesta la demanda en los siguientes términos.

Solicita al Honorable Consejo de Estado, que se sirva abstener de acceder a las peticiones de la demanda por no existir fundamento legal para ello.

Sostiene que al otorgarles el registro de la marca BONFRUIT, la SIC no violó los artículos 81 y 82 literales a) y e) de la Decisión 344, pues *"el signo BONFRUIT no es un signo (sic) gené-*



*rico ni descriptivo y por lo tanto es perfectamente valido (sic) su registro para proteger productos de la clase 32”.*

### CONSIDERANDO

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

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

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, este Organismo solicita que se interprete prejudicialmente los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo este Tribunal es de la opinión que solamente procede la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a), d) y e) de la citada Decisión 344, ya que se asume que de conformidad con el inciso tercero del artículo 126 del Estatuto, únicamente los mencionados literales están referidos al caso concreto.

Las normas objeto de interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

### DECISIÓN 344

#### Artículo 81

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

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

#### Artículo 82

*“No podrán registrarse como marcas los signos que:*

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

*(..)*

*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;*

*e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”.*

### I. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRADO COMO TAL

Este Órgano Jurisdiccional ha tratado el concepto de marca en varias sentencias, así ha pronunciado que *“marca es todo signo visible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”.* (ver entre otros: *Proceso 6-IP-2001, marca: AZETAVIR, G.O.A.C. N° 663 de 30 de abril de 2001*).

Así mismo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado a la marca como un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo intangible, que requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

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

El Tribunal al interpretar el mencionado artículo 81 ha reiterado enfáticamente la trascendencia del cumplimiento de los tres requisitos mencio-



nados, como paso previo al registro de una marca, es decir que necesariamente un signo para ser registrado como marca debe cumplir a cabalidad con tales requisitos, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. (Ver entre otros: Proceso 8-IP-2001, marca: DOMÉSTICO, G.O.A.C. N° 673 de 29 de mayo de 2001; Proceso 17-IP-2001, marca: HARINA GALLO DE ORO, G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001).

Respecto a las características mencionadas se ha dicho que:

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

*“La perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica son características de la marca, pero cumplen funciones complementarias de la distintividad señalada: la perceptibilidad tiene que ver con la obligatoriedad de que un signo pueda ser captado por los sentidos; y por susceptible de representación gráfica, se entiende la ‘descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados’”. (Proceso 25-IP-98, marca: PINTUBLER, G.O.A.C. N° 428 de 16 de abril de 1999, citado también en el Proceso 11-IP-2002, marca: RIMMEL, G.O.A.C. N° 817 de 18 de julio de 2002).*

## II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS

El artículo 82 de la Decisión 344 dispone en su literal a) que no son aptos para el registro los signos que no puedan constituir marca conforme al artículo 81, es decir, que no cumplan con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

El artículo 82 literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuando estatuye la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos, se está refiriendo, entre otros, a los signos que indiquen la calidad, la especie, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos o características del producto o servicio que distinguen.

Este Tribunal ha sentenciado: *“La doctrina y la legislación comparada, son unánimes en rechazar la registrabilidad de los signos genéricos, y en este sentido el régimen común sobre propiedad industrial andino no es ajeno a tal postura. Dicha posición doctrinaria y legislativa tiene como asidero lógico, el hecho de que ningún empresario pueda apropiarse exclusiva y excluyentemente del signo con el que usualmente se identifica a un producto o un servicio determinado.*

*El signo genérico es el que designa en forma usual y común un producto o servicio determinado (p.e.: computadora cuando designa computadora, y bicicleta cuando designa bicicleta). Si se registra como marca, signos que se refieren al producto mismo, se estaría denominando tal producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, marginando injustamente a otros agentes económicos de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos”. (Ver: el citado Proceso 11-IP-2002, marca: RIMMEL)*

Como bien afirma Miguel Antonio Caro *“...la denominación genérica siendo común a muchos no pertenece a nadie”.* (Citado por Pachón Manuel, en Manual de Propiedad Industrial, Bogotá, págs. 101 y 102).

El profesor José Manuel Otero Lastres con relación al signo o denominación genérica sostiene que es *“aquella que sirve para designar el*



*género al que pertenece el correspondiente producto o servicio: es el nombre que recibe el propio producto o servicio” (Ver: Otero Lastres J. M., MEMORIAS. Seminario Internacional: La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios, Quito, 1996, p. 237).*

Este Tribunal ha sentenciado que: *“Si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca. Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca”.* (Proceso 07-IP-2001, marca: LASES, G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001).

Carlos Cornejo se refiere a los términos o signos descriptivos como: *“...aquellos que se refieren a un producto diciendo algo de éste, describiéndolo, dando una idea sobre él. Los términos descriptivos se diferencian de los genéricos en que éstos últimos aluden al producto en sí, en cambio los primeros, a una cualidad o característica del producto”* (Cornejo C., Derecho de Marcas, Lima, 1992, p. 83).

Este Tribunal ha sentenciado con relación a la marca descriptiva, que es:

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

*A las denominaciones stricto sensu descriptivas deben agregarse, aquellas denominaciones y signos gráficos que hemos mencionado en el caso de las indicaciones genéricas. Esto es, las que fonética o ideológicamente evocan una denominación descriptiva.*

*Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera ‘informan’ a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor, u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger...*

*En suma, el Tribunal Andino considera que si el signo consiste en una denominación que en lenguaje corriente o en el uso comercial sea una designación común o usual de los productos o servicios que pretende amparar, quedará impedido de registro”* (Ver: Proceso 05-IP-98, marca: PANYDONAS (etiqueta), G.O.A.C. N° 410 de 24 de febrero de 1999; Proceso 63-IP-2001, marca: COFEE-CREM, G.O.A.C. N° 739 de 4 de diciembre de 2001).

El signo es descriptivo, cuando en forma directa se le anuncia al consumidor o usuario las cualidades, características o propiedades del producto o servicio que se ofrece en el mercado.

La marca persigue fundamentalmente, distinguir unos productos o servicios de otros. Para poder percibir el carácter general de un signo, es necesario examinar la relación directa que tiene con el producto o servicio, y no solo analizarlo aisladamente. Un vocablo puede ser calificado como genérico o descriptivo y por lo tanto irregistrable en relación con determinada clase de bienes o servicios, pero puede ser registrable frente a otros bienes o servicios, frente a los cuales no tenga la calidad de genérica o descriptiva.

### III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS COMUNES O USUALES

El artículo 82 literal e) de la Decisión 344, establece que no podrá registrarse como marca un signo que sea una denominación común o usual del producto o servicio en lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se quiera registrar.

El profesor Jorge Otamendi en relación con los signos usuales o comunes señala que estos son: *“las designaciones que habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos le atribuyen pero sí en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos, cuando se trata de términos más técnicos”.* (Otamendi Jorge, ob. cit., p. 71).



Por su parte, Marco Matías Alemán sostiene que: *“Se le conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”.* (Matías Alemán Marco, *Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios*, ob. cit., p.84).

Este Organismo Jurisdiccional Andino ha dicho:

*“Carecen de la calidad o condición de signos registrables todos los que sean genéricos, descriptivos y usuales del producto o servicio a amparar, o aquellos que sin haber sido inicialmente la designación común del producto o del servicio o por el uso de la marca, ésta se convierte en el nombre común del producto, ya que todos ellos han perdido su distintividad frente a los productos. Así mismo no podrán ser registrados como signos los que en el lenguaje comercial, en los modismos o la jerga son utilizados para designar al producto, aunque la significación gramatical sea diferente. El significado común que una palabra o vocablo tenga en un país será obstáculo para que se registre la marca para productos que tengan relación con el mismo. Así por ejemplo, el vocablo “guagua” que es utilizado con el significado de autobús en un país, bien podría ser registrado para esa clase de productos o servicios en Ecuador, donde esa expresión tiene el significado de niño”* (Ver: Proceso 33-IP-95, marca: PANPAN PAN PAN, G.O.A.C. N° 257 de 14 de abril de 1997; Proceso 19-IP-2001, marca: DISEÑO SANDUCHE, G.O.A.C. N° 696 de 9 de agosto de 2001)

El fenómeno de la vulgarización de la marca, provoca que su titular pierda los derechos sobre ese signo cuya distintividad se ha extinguido.

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

#### **CONCLUYE:**

**Primero:** La marca como signo capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona, de los de otra, debe cumplir los requisitos

de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a efecto de su registro; y, además no estar comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad estatuidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

**Segundo:** Se considera genérico un signo, cuando alude al producto o servicio que pretende distinguir. Será descriptivo un signo cuando se refiere precisamente a la cualidad o característica que usualmente corresponde al producto o servicio que se pretende distinguir. Es irregistrable el signo que comprenda o signifique el género o la descripción de un producto o servicio.

**Tercero:** Sí podrá ser objeto de registro como marca, el signo que aunque genérico o descriptivo para una cierta clase de productos o servicios, no lo sea en relación con otros, con lo cual se podría configurar como expresión de fantasía.

**Cuarto:** Los signos usuales o comunes de los productos o servicios que circulan en el mercado, no pueden ser registrables, por ser de uso público y por consiguiente inapropiables.

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

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efecto de 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 71-IP-2002

**Interpretación prejudicial de 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. Actor: COMPAÑIA QUIMICA BORDEN S.A. Marca: "DOMESTICO & etiqueta". Expediente interno N° 5677.**

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

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Manuel S. Urueta Ayola.

### VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 6 de agosto del año 2002 se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite.

### 1. ANTECEDENTES:

#### 1.1 Partes.

Actúa como demandante la compañía QUIMICA BORDEN S.A., siendo demandado el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia; se constituye en tercero interesado, la compañía PINTUCO S.A.

#### 1.2 Acto demandado.

La interpretación se plantea en razón de que la compañía QUIMICA BORDEN S.A. deman-

da ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 2479, de 19 de febrero de 1999, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la República de Colombia, por la cual se concedió registro como marca de fábrica al signo "DOMESTICO & Etiqueta", para distinguir productos comprendidos en la Clase N° 2 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la compañía PINTUCO S.A.

### 1.3 Hechos relevantes.

La Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos:

#### a) Los hechos

1. El 8 de mayo de 1990, la compañía PINTUCO S.A. presentó solicitud para obtener el registro de la marca de fábrica denominada "DOMESTICO", para amparar productos comprendidos en la clase N° 2 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.
2. La solicitud en referencia, identificada con el trámite 92-321.457, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 374, de 3 de noviembre de 1992.

<sup>1</sup> **Clase 2:** Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.



3. Luego de publicado dicho extracto, fue formulada observación por parte de la compañía Química Borden S.A., argumentando que el signo DOMESTICO, que aparece como predominante en la etiqueta, es un signo descriptivo.
4. El 14 de noviembre de 1996, el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 24492, aceptó la observación presentada por compañía Química Borden S.A., y negó el registro de la marca solicitada.
5. La compañía PINTUCO S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución emitida.
6. El 19 de marzo de 1998, fue resuelto el recurso de reposición propuesto, por medio de Resolución N° 04800 que confirma la N° 24492, en todas sus partes.
7. El 19 de febrero de 1999, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, expidió la Resolución N° 02479, objeto de la impugnación, por medio de la cual, al resolver el recurso de apelación planteado, revocó las resoluciones anteriores, declaró infundada la observación presentada por QUIMICA BORDEN S.A. y concedió registro como marca de fábrica mixta, para la denominación "DOMESTICO" en favor de la compañía PINTUCO S.A., por el término de diez (10) años.

#### b) Escrito de demanda

La compañía QUIMICA BORDEN S.A., con domicilio en Medellín, Colombia, por medio de apoderado presenta demanda de nulidad contra la Resolución N° 02479, de 19 de febrero de 1999, sosteniendo que con ese acto administrativo han sido violados, además de determinadas disposiciones de los Códigos Contencioso Administrativo y de Comercio de Colombia, los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344, por cuanto el signo DOMESTICO que aparece como predominante en la etiqueta, no puede ser objeto de registro como marca puesto que "...constituye un signo descriptivo y, por ende, inapropiable para referirse al destino de los productos".

Afirma que sobre el tema de la descriptividad y de la genericidad, la jurisprudencia ha sido reiterada y uniforme en señalar que aquéllas son causales de irregistrabilidad, cuando el signo tiene relación directa con el producto que se pretende amparar o distinguir.

En apoyo de sus fundamentos refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en procesos como el 3-IP-95, 27-IP-95 y 22-IP-96.

#### c) Contestaciones a la demanda

**La Superintendencia de Industria y Comercio** solicita del Consejo de Estado, que no tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante, por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen. Sostiene que con la expedición de la Resolución 2479 de 19 de febrero de 1999, no se incurrió en violación de las normas contenidas por la Decisión 344, concediéndose legal y válidamente el registro de la marca DOMESTICO por cumplir los requisitos legales establecidos en materia marcaria.

Asevera que esa dependencia, como Oficina Nacional Competente, "...se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto... garantizando el debido proceso y el derecho de defensa".

En respaldo de esas actuaciones hace referencia a conceptos sentados por este Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en procesos como el 22-IP-96 y el 14-IP-98.

**La compañía PINTUCO S.A.**, domiciliada en Medellín, Departamento de Antioquia, Colombia, en su calidad de tercero interesado y por intermedio de apoderada, manifiesta que impugna la demanda presentada y que se opone a las pretensiones de la actora, sosteniendo que la Resolución 2479 fue expedida "...acatando la normatividad vigente y aplicable en materia de propiedad industrial".

Expresa que, en consecuencia, el registro N° 219.883 correspondiente a la marca DOMESTICO + GRAFICA, debe ser ratificado por el Consejo de Estado, en los mismos términos y en relación con todos los productos para los cuales fue concedido, "...hábita cuenta de que los cargos formulados por la parte demandante no desvirtúan la legalidad de la Resolución 2479...".



Como sustento de sus conceptos refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 3-IP-95, 12-IP-95, 27-IP-95, 5-IP-97, 11-IP-98, 9-IP-2000 y, 23-IP-2000.

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

#### **CONSIDERANDO:**

### **1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL**

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

### **2. CONSIDERACIONES PREVIAS**

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio de oficio N° 1543, de 23 de julio del 2002, ha solicitado de este Organismo la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad, según así lo expresa, de lo establecido por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184), no obstante que en la referida fecha se encontró vigente ya la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, reformatoria del antiguo Estatuto de este Tribunal aprobado mediante Decisión 184.

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

### **3. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **a) Perceptibilidad**

Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción



sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

### **b) Distintividad**

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

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

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

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

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

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

### **Signos descriptivos**

El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al establecer la irregistrabilidad de los signos descriptivos está involucrando en esa excepción, al registro, entre otros, de los distintivos que designen la calidad, la especie, la cantidad o que comprendan características usuales del signo que describen.

El Tribunal a este respecto ha señalado:

“La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.<sup>2</sup>

La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible de utilización en diversos productos.

Los signos descriptivos son en consecuencia aquellos que se refieren a la cualidad que esencial o primordialmente señala el nombre del producto o servicio de que se trate.

El Tribunal se ha pronunciado ya respecto de esta clase de signos, al manifestar:

“Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente.

“La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”

<sup>2</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 7-VIII-95. Proceso N° 7-IP-95. Caso “**COMODISIMOS**”. En G.O.A.C. N° 189 de 15-IX-95.



(Proceso 3-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 189 de 15 de septiembre de 1995).

“Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.”<sup>3</sup>

### Signos evocativos

Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor, para identificar o relacionar al producto amparado con el registro de una marca, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquella.

La jurisprudencia andina, al respecto de los signos evocativos, ha manifestado que: *“Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables”*.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo simplemente imaginativo.

Con base en estos fundamentos,

## EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

### CONCLUYE:

1. Un signo es susceptible de ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 aprobada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.
2. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos o usuales cuando designan o comunican directamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.
3. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquel.
4. La Oficina Nacional Competente o el Juez, en su caso, deben realizar el examen de registrabilidad, el que incluirá, necesariamente, el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la respectiva solicitud de registro.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N° 5677, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comuni-

<sup>3</sup> JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. TOMO V. Pág. 358. 1996. Proceso 22-IP-96, caso: Expomujer. G.O. N° 265 de 16 de mayo de 1997. Cita el proceso 3-IP-95.



dad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

Notifíquese al mencionado Consejo de Estado, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo  
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

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 75-IP-2002

**Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83, literal a), 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, e interpretación de oficio del artículo 81 ibidem. Actor: BANCO CAJA SOCIAL. Marca: "MEGABANCO BANCO COOPDESARROLLO mixta". Proceso interno N° 6155.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil dos, en la solicitud sobre interpretación prejudicial presentada el 27 de agosto del año en curso por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio del Magistrado doctor Manuel S. Urueta Ayola.

### VISTOS.

Que la mencionada solicitud, en virtud de llenar los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal y por su Estatuto, fue admitida a trámite mediante auto de 11 de septiembre de 2002, por lo que procede su absolución previas las consideraciones siguientes:

### 1. ANTECEDENTES.

#### 1.1. Partes:

Comparece en el juicio interno como parte demandante el **BANCO CAJA SOCIAL** y lo hace

como parte demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Actúa en calidad de tercero interesado, la sociedad **BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S.A.**

#### 1.2. Actos demandados y objeto de la demanda:

Se pretende obtener la nulidad de las Resoluciones números 19021 de 13 de septiembre de 1999, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 23138 de 29 de octubre del mismo año, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de las cuales, en su orden, se resolvieron los recursos de reposición y de apelación interpuestos contra la Resolución No 13450 del 15 de julio de 1999. Por el primero de los actos administrativos citados se decidió revocar la decisión contenida en esta última y conceder el registro, por el término de 10 años a favor del Banco Cooperativo de Crédito y Desarrollo So-



cial (COOPDESARROLLO) de la marca "**MEGABANCO BANCO COOPDESARROLLO mixta**" para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza; y, por el segundo se confirmó la revocatoria y el otorgamiento del registro.

Describe el demandante que ante la solicitud de registro presentada por el BANCO COOPERATIVO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL - COOPDESARROLLO para registrar la expresión "**MEGABANCO BANCO COOPDESARROLLO mixta**", con el fin de distinguir servicios comprendidos en la clase 36 internacional, la actora, el BANCO CAJA SOCIAL, presentó observaciones con base en la supuesta confundibilidad existente respecto de las marcas prioritarias de su propiedad "**M MEGACUENTA CAJA SOCIAL**", "**MEGACUENTA**" y "**MEGACREDITO**" que distinguen servicios de la misma clase. La observación fue aceptada mediante el último de los actos administrativos citados arriba y se negó la solicitud de registro, decisión que fue impugnada mediante los recursos de reposición y apelación interpuestos por la empresa afectada, obteniéndose como resultado final la revocatoria del acto del inferior, la desestimación de las observaciones y la concesión del registro solicitado.

El demandante afirma que la marca registrada a contrapelo de su oposición es confundible con las marcas de que es titular pues aquella reproduce el elemento caracterizante de éstas (MEGA) y una y otras amparan idénticos servicios.<sup>1</sup>

### 1.3. Contestación de la demanda:

**La Superintendencia de Industria y Comercio** da contestación a la demanda defendiendo la legalidad de los actos acusados y al efecto sostiene que con su expedición no se violó ninguna de las normas invocadas como infringidas por el demandante ya que ellos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales y plenamente ceñidos al trámite administrativo previsto en materia marcaria.

### 1.4. Actuación del Tercero Interesado:

Comparece al juicio la firma **BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO**

<sup>1</sup> "Clase 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios".

**S.A.** para manifestar su plena conformidad con la actuación administrativa demandada en nulidad. Expresa, además, que se opone a las pretensiones de la demandante por cuanto carecen de fundamento fáctico y jurídico.

Niega que las marcas en examen sean confundibles, advirtiendo que la una es de tipo mixto mientras que las otras son denominativas y que el elemento "MEGA" que se aprecia en todas ellas es un prefijo de uso común sobre cuyo uso no se puede alegar exclusividad. Apoya su argumentación con cita de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Finalmente, expone que la marca registrada lo fue por llenar todos los requisitos exigidos por la legislación aplicable.

## 2. CONSIDERANDO.

### 2.1. Competencia del Tribunal:

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

### 2.2. Normas a ser interpretadas y materias objeto de tratamiento y análisis:

Se interpretará la disposición de la Decisión 344 de la Comisión que se menciona por el juez consultante; y de oficio, por considerarlo pertinente el Tribunal hará la interpretación del artículo 81 de la misma Decisión. Los referidos textos jurídicos son los siguientes:

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

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



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

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

Con vista en las anteriores disposiciones legales el Tribunal abordará el análisis de las materias referentes a los requisitos legales para el registro de marcas (distintividad – perceptibilidad – susceptibilidad de representación gráfica); a la generación de confusión por la identidad o semejanza de los signos y sus implicaciones respecto del registro de marcas; a la Incorporación de prefijos y sufijos de uso común como elementos del conjunto marcario; y, en fin, a la comparación entre marcas denominativas y mixtas.

### 2.3. La marca: Definición y elementos constitutivos (Artículo 81):

La marca, a voces del artículo 81 de la Decisión 344, es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. O al decir de OTAMENDI simplemente *“es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”*.<sup>2</sup>

La disposición comunitaria que se interpreta determina así mismo, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Por ser la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos. **La perceptibilidad**, entonces, hace referencia a todo ele-

mento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más generalizada el sentido de la vista, han venido utilizándose preferentemente, aunque no de manera exclusiva, los elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

**La distintividad**, a su turno, es considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esta manera la diferenciación por parte del consumidor. Se considera distintivo el signo que por sí solo sirve para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con ellos o con sus características esenciales o primordiales.

POUILLET al referirse a esta característica de la marca asevera que *“es también al mismo tiempo una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, que se asegura que le entreguen el producto que él quiere comprar; para el fabricante que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos. Es la marca (lo) que le da a la mercadería su individualidad; ella permite reconocerla entre miles de otras análogas o parecidas; se concibe toda la importancia de la marca. Más es estimada la mercadería, más precio tiene la marca. Ella deviene, a veces, una propiedad considerable”*.<sup>3</sup>

El tercero de los elementos mencionados, el de la **susceptibilidad de representación gráfica** consiste en la capacidad del signo para ser descrito o representado mediante palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados tanto en el mercado de productos como por los funcionarios que tramitan las diferentes peticiones que ante ellos se realizan respecto de su registro o de los derechos que el genera a su titular. Es importante, igualmente, esta característica a los efectos de la publicación de

<sup>2</sup> OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. 4ª Edición. Buenos Aires. Abeledo Perrot 2002. Página 7.

<sup>3</sup> POUILLET, Eugène. Citado por OTAMENDI. Página 7. Ibidem.



las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

El artículo 82 de la Decisión 344 dispone en su literal a) que no podrán registrarse como marcas los signos que no puedan constituir marca conforme al artículo 81, es decir, que no cumplan con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. La ausencia en el signo que se pretende registrar de una cualquiera de las referidas características o elementos es determinante de una ineptitud absoluta para que pueda ser habilitado como marca mediante el acto registral. La carencia de distintividad, sobre todo, es factor impeditivo del registro.

Un signo puede considerarse como no distintivo por razones intrínsecas o inherentes a su estructura o por razones derivadas de sus relaciones con otros signos. En el primer caso la falta de distintividad deriva de circunstancias predicables del signo en sí mismo o de la relación que exista entre éste y los bienes o servicios que pretende designar, tal como acontece con los vocablos genéricos o descriptivos. En el segundo, la condición de no distintividad proviene, generalmente, de una relación de semejanza o de identidad que sea causa de confusión, con otros signos ya registrados o solicitados prioritariamente para registro.

#### **2.4. Prohibición para el registro de marcas ocasionada por la identidad o la similitud de los signos, capaces de generar confusión. Reglas para el examen de los signos. Conexión competitiva. Incorporación de prefijos y sufijos de uso común. (Artículo 83, literal a) ):**

##### **2.4.1. La confundibilidad:**

La legislación comunitaria andina en materia de marcas ha determinado que no pueden ser objeto de registro como tales, los signos que sean idénticos o semejantes, "*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;

Por ello, destaca como factor importante en el proceso de concesión o registro de las marcas

el del cuidado que se debe tener, por las autoridades encargadas de realizar el análisis de los signos que aspiran a ostentar tal calidad, en la determinación de si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. La labor de definir si un signo es confundible con una marca o con otro signo con solicitud prioritaria de registro, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o exista similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, al punto de que podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión y descartarse la registrabilidad del últimamente solicitado. En los casos de simple semejanza, en cambio, la situación es un tanto más compleja y exige un esfuerzo mayor de parte del examinador, en función de establecer hasta dónde las similitudes que se adviertan entre los signos, en los campos ideológico, ortográfico y fonético, tienen o no la capacidad de inducir en error al público consumidor. De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro.

##### **2.4.2. Clases de marcas y reglas para el coetejo entre ellas:**

Se ha establecido por la doctrina la existencia de tres clases de marcas, según que ellas estén representadas por una figura, por una denominación o por un conjunto de figuras y denominaciones.

La marca figurativa, también llamada "gráfica", se materializa como un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa. Por lo general no es pronunciable, pues el signo que la representa no tiene vocalización, siendo apenas una figura o distintivo al que se le da un nombre para efectos de poder referirse a ella.

La marca denominativa, por cierto la más común y de mayor utilización, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene expresión literaria y que se aprehende por los sentidos de la vista y del oído y se comunica mediante el lenguaje.



La marca mixta es la que combina elementos denominativos y gráficos.

Para el cotejo marcario es indispensable ubicar los signos objeto de la comparación dentro de alguna de las categorías mencionadas, toda vez que existen ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta por el examinador pudieran conducir a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o que, por el contrario, conducirían a un veredicto de irregistrabilidad.

Así, por ejemplo, la doctrina ha considerado que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables. Empero tal criterio no se puede generalizar pues, teniendo en cuenta el tamaño, color y colocación del elemento figurativo, éste podría ser considerado predominante.

Ahora bien, como en el caso de autos uno de los signos que debe examinarse para determinar si hay lugar a confusión con los otros es de los que doctrinariamente se han denominado como "marca mixta", es conveniente reiterar lo que el Tribunal ha expresado al respecto:

*"Para el análisis de esta clase de signos distintivos es necesario, especialmente en el presente caso, llegar a precisar cuál de los dos elementos que los conforman tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder identificar el que resulte más importante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo; elemento que es en definitiva el que lo caracterizará.*

*"La jurisprudencia del Tribunal Andino ha puesto de relieve cómo el elemento denominativo "de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos." (Interpretación Prejudicial No. 04-IP-88, caso "DAIMLER", sentencia de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O.A.C. No. 39 del 29 de enero de 1989). (Resaltado de la presente sentencia).*

*"Corresponde por tanto al juez consultante determinar necesariamente —como primer punto del análisis comparativo que realice— cuál de los elementos, gráfico o denominativo, que componen el conjunto marcario de las marcas confrontadas, es el relevante; dado que es a partir de esa determinación cuando procede el análisis destinado a determinar la existencia del riesgo de confusión entre éstas".<sup>4</sup>*

Adicionalmente y como la decisión del funcionario no puede ser arbitraria toda vez que el acto jurídico en que ella se plasme debe ser, por exigencia de la ley comunitaria, debidamente motivado; y, aunque las normas aplicables no consagran criterios ni reglas que indiquen la forma como debe efectuarse el cotejo de los signos en conflicto, tanto la Doctrina como la Jurisprudencia del Tribunal Comunitario han sugerido la necesidad y la conveniencia de tomar en consideración, para ello, los principios, reglas y métodos que al respecto se han venido elaborando y que el Tribunal ha venido recogiendo reiteradamente en sus sentencias. Es así como en reciente providencia expuso su criterio en este sentido al afirmar que resulta, en todo caso, necesario considerar, al efectuar el examen de registrabilidad tendiente a establecer si la semejanza entre los signos comporta niveles de confundibilidad que impidan el otorgamiento de un registro solicitado, las siguientes características predicables de la situación de semejanza:

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

<sup>4</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 01-IX-2000. Proceso 31-IP-2000. Caso "AMERICAN BRANDS" (mixta). En G.O.A.C. No. 602 del 21-IX-2000.



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

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

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

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

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

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

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas (Pedro C. Breuer Moreno, “**Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio**”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.)”.

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

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

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

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

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

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

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. (Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “**CAMPO VERDE**”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA)<sup>5</sup>.

#### 2.4.3. De la conexidad competitiva:

De otra parte, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha considerado en sus sentencias que a los efectos de determinar los niveles de confundibilidad que se puedan derivar de signos semejantes, se deben tomar en cuenta por el examinador

<sup>5</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 05-IP-2002, sentencia de 20-II-2002. En G.O.A.C. N° 773 de 18-III-2002, marca: “**BAZZER**”.



criterios que pueden conducir a establecer la presencia o no de la llamada **conexión competitiva** entre los productos. Ello por cuanto el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de elementos o circunstancias tales como la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator; su expendio en los mismos o en diferentes canales de comercialización; la utilización de medios de publicidad idénticos o similares; la relación o vinculación entre los productos; su condición de partes y accesorios; el uso conjunto o complementario de los productos; el mismo género de los productos; y, en fin, la intercambiabilidad de los productos.<sup>6</sup>

#### **2.4.4. Incorporación de prefijos y sufijos de uso común como elementos del conjunto marcario:**

El artículo 82 de la Decisión 344 en su literal e) señala que no podrá registrarse un signo que sea una designación común o usual de productos o servicios, esto es, que no se puede registrar una marca que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca. Empero, tratándose de signos o conjuntos marcarios compuestos por un sufijo o un prefijo o por una raíz o una desinencia, de uso común, que se encuentren acompañados de vocablos o expresiones que los complementen o adicione deberán tenerse en consideración que si bien tales sufijos y prefijos, raíces o desinencias, de uso común, no pueden ser objeto de registro por carecer por si solos de distintividad, los vocablos con que se adicione podrían convertirlos en distintivos. Esta situación es de común ocurrencia en el proceso de creación de las marcas para ciertos productos y servicios y trae como resultado que muchas de ellas muestren una confi-

guración como la descrita, esto es, un sufijo o un prefijo, una raíz o una desinencia, de uso común, acompañado de un vocablo inicial o terminal de fantasía que funge como entidad diferenciadora.

En las marcas en que se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado en combinación con vocablos o elementos que le otorgan distintividad al conjunto y son determinantes para que se haya producido el registro, aquéllos no deben entrar en la comparación, cuandoquiera que se pretenda registrar signos que los incorporen en su conformación. Dicho de otra forma, si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas, éste no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación lo que supone una excepción a la regla tantas veces mencionada de que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una visión general de los signos enfrentados, donde la estructura global prevalezca sobre los componentes parciales.

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

### **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

#### **C O N C L U Y E:**

**PRIMERO:** Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma norma comunitaria.

**SEGUNDO:** Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se deben apreciar, ante todo, sus semejanzas más que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al adquirir los productos que ellos identifican.

<sup>6</sup> Para una más amplia exposición de lo referente a la conexión competitiva véase la citada sentencia de 20-II-2002. Proceso 05-IP-2002. En G.O.A.C. N° 773 de 18-III-2002, marca: "**BAZZER**". También los procesos No. 41-IP-2001, de 10-X-2001, marca "**MATERNA**". En G.O.A.C. No. 792 de 14-V-2002, y No. 08-IP-95, de 30-VIII-1996, marca "**LISTER**", en G.O.A.C. No. 231, de 17-X-1996.



El riesgo de confusión generado por la identidad o por la similitud de los signos cotejados deberá ser apreciado por el examinador sujetándose a las reglas de comparación establecidas por la doctrina y la jurisprudencia a que se hace mención en esta providencia, considerando que la confundibilidad puede originarse en las similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales que se adviertan entre ellos.

El examinador debe tener en cuenta que en algunas marcas se presentan semejanzas atinentes sólo a prefijos y sufijos de uso común que por si solos son irregistrables. En consecuencia, al momento de analizar tales marcas, deberá dejar de lado tales elementos genéricos, para determinar si la distintividad del signo examinado surge del resto de los elementos específicos que configuran el conjunto marcario.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

**TERCERO:** Establecida la identidad o la similitud entre dos signos, y con el fin de determinar la posibilidad de error o confusión que se pueda derivar de ellas, se han de tomar en cuenta los criterios que permiten estable-

cer la conexión competitiva entre los productos que distinguen, ya que, en principio, si no existe conexión alguna entre ellos, no habría lugar a impedir el registro de la marca solicitada.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 6155, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

Notifíquese al Consejo de Estado y remítase 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

