



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 76-IP-2002.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 82 literal d), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: PAPELES NACIONALES S.A. Marca: "ULTRASOFT". Expediente interno N° 6401	1
Proceso 79-IP-2002.-	Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), b) y e), 83 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito. República del Ecuador. Expediente Interno N° 2188-E.G. Actor: "BIC, INDUSTRIA ESFEROGRAFICA BRASILEIRA S.A.". Marca: "DISEÑO DE ETIQUETA"	6

PROCESO 76-IP-2002

Interpretación prejudicial de los artículos 82 literal d), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: PAPELES NACIONALES S.A. Marca: "ULTRASOFT". Expediente interno N° 6401.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veinticinco 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, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 27 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 sociedad PAPELES NACIONALES S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado, la firma Productos Sanitarios SANCELA S.A.



1.2 Actos demandados.

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones:

- N° 24192, de 22 de septiembre de 1997, por medio de la cual la División de Signos Distintivos ha declarado fundada la observación presentada por Productos Sanitarios SANCELA S.A. y, ha negado con base en aquélla, el registro de la marca "ULTRASOFT", solicitada por Papeles Nacionales S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase internacional 16;
- N° 22485, de 27 de octubre de 1999, por la cual la misma Unidad ha decidido el recurso de reposición interpuesto en contra de la anterior, confirmándola en todas sus partes; y,
- N° 02163, de 31 de enero del 2000, a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, ha decidido el recurso de apelación propuesto en contra de la misma Resolución 24192, confirmándola también en todas sus partes.

1.3 Hechos relevantes.

La Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos:

a) Los hechos

1. El 29 de diciembre de 1995, la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud dirigida a obtener el registro de la marca de fábrica denominada "ULTRASOFT", para distinguir productos comprendidos en la clase N° 16 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

¹ **Clase 16:** Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.

2. La solicitud en referencia fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 428, pág. 137, de 27 de marzo de 1996.
3. Luego de publicado dicho extracto, fueron formuladas observaciones por parte de la sociedad Productos Sanitarios SANCELA S.A., argumentando que la marca solicitada es descriptiva.
4. El 22 de septiembre de 1997, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 24191, aceptó la observación presentada y negó el registro de marca "ULTRASOFT" por considerarla descriptiva de las características y calidad de los productos de la Clase 16.
5. La sociedad PAPELES NACIONALES S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, acerca de la antes referida Resolución.
6. El 27 de octubre de 1999 la Jefa de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución N° 22485, resolviendo el recurso de reposición planteado y, confirmando la resolución impugnada.
7. El 31 de enero del 2000 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decide el recurso de apelación interpuesto, emite para el efecto la Resolución N° 02163, por medio de la cual confirma la resolución N° 24191 en todas sus partes y, declara agotada la vía gubernativa.

b) Escrito de demanda

La sociedad PAPELES NACIONALES S.A., con domicilio en Pereira (Risaralda), República de Colombia, por intermedio de apoderado, presenta demanda de nulidad contra la Resolución N° 24191, de 22 de septiembre de 1997, que negó el registro a la denominación "ULTRASOFT", al aceptar la validez de la oposición presentada por la firma Productos Sanitarios SANCELA S.A.

Pretende además la demandante obtener la nulidad de las resoluciones N° 22485 y N° 02163, las que como ha sido dicho, confirman la resolución impugnada en todas sus partes, solicitando, además, se ordene conceder el registro de dicha marca en su favor.



La actora sostiene, en lo fundamental, que han sido violadas las normas cuya interpretación se pide, especialmente el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, al haber considerado la Superintendencia de Industria y Comercio que la denominación "ULTRASOFT" es descriptiva, pues en su opinión "...designa una característica de la calidad de los productos que pretenden identificar...".

Argumenta la accionante, que si bien aquella evoca el concepto de suavidad, ello no la descalifica para su registro, debido a que tal cualidad "...es una característica secundaria de los productos que se pretende amparar...", cuya finalidad primordial es la limpieza y la higiene.

Asevera que la expresión ULTRASOFT es "...típicamente arbitraria... que dicho signo no es descriptivo, sino evocativo...", debido a que dichos términos si es que dan una idea relacionada con el producto o con sus propiedades, "...en ningún momento constituyen el nombre del producto o definen exactamente la calidad del mismo...".

Considera, finalmente, que se violaron los artículos 146 y 147 pues la Superintendencia no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones de la Decisión 344, ni adoptó las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento, sin salvaguardar los derechos de los particulares.

En apoyo de sus fundamentos refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en procesos 8-IP-94, 3-IP-95 y 10-IP-97.

c) Contestaciones a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio y Productos Sanitarios SANCELA S.A., tercero interesado en el proceso interno, han guardado silencio respecto de la demanda propuesta, según así se desprende de autos.

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° 1658, de 30 de julio del 2002, ha solicitado de este Organismo la interpretación prejudicial de los artículos 82 literal d), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, 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 encontraba 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; desactualización ésta que se solicita a la Instancia Nacional consultante sea debidamente registrada y subsanada, en procura de asegurar la procedencia de solicitudes similares en el futuro.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

En reiteradas ocasiones ha expresado este Tribunal, que los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 hacen referencia a compromisos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, asumidos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311; responsabilidades de carácter nacional, que no pueden ser invocadas respecto de los casos en que los particulares participen con intereses individuales.

Los compromisos plasmados en esos artículos constituyen obligaciones asumidas que deberán concretarse en el fortalecimiento institucional de los órganos nacionales de la propiedad industrial en la subregión "*con miras a la con-*



solidación de un sistema de administración comunitaria”.

El artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, por su parte, determina su constitución orgánica y funcional, así como su Sede, lo cual tampoco es susceptible de consideración respecto del asunto controvertido en el contexto nacional, razones por las cuales el Tribunal no incluirá en esta sentencia, interpretación prejudicial de las normas especificadas en este punto.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera que la norma de la Decisión 344 a ser interpretada, deberá necesariamente limitarse a la contenida por el literal d) del artículo 82 de ese Régimen Común, cuyo texto determina:

“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. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCA

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 genéricos y descriptivos está involucrando en esa excepción al registro, entre otros, a los distintivos que designen la calidad, la especie, la cantidad o, comprendan características usuales del producto a ser protegido por la marca.

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”.²

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.

Respecto de esta clase de signos el Tribunal ha manifestado adicionalmente:

“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” (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 pro-

² **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.



ducto 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."³

Signos evocativos

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la creación en la mente del consumidor, respecto del producto amparado por el distintivo.

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 aquélla.

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.

Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados.

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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

CONCLUYE:

1. 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.
2. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúan 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.
3. 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 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° 6401, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

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

Guillermo Chahín Lizcano
PRESIDENTE (E)



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 79-IP-2002

Solicitud de Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), b), y e), 83 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito. República del Ecuador. Expediente Interno Nº 2188-E.G. Actor: "BIC, INDUSTRIA ESFEROGRAFICA BRASILEIRA S.A.". Marca: "DISEÑO DE ETIQUETA".

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de octubre del año dos mil dos, ante la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Dr. Víctor Terán Martínez, dentro del proceso interno 2188-E.G, recibida el 5 de septiembre del 2002.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, antes referida, se ajusta a los requisitos exigidos por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

Tomando en consideración:

1. ANTECEDENTES.

Se han extractado de las piezas documentales contentivas de la consulta los siguientes hechos y circunstancias relevantes:

1.1 Las Partes:

La parte actora es "**BIC, INDUSTRIA ESFEROGRAFICA BRASILEIRA S.A.**" la cual concurre por medio de su apoderado.

Como partes demandadas, comparecen el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y

Pesca; el Director Nacional de Propiedad Industrial; el Procurador General del Estado, todos ellos de la República del Ecuador y Jabonería Nacional S.A. como tercero interesado.

1.2 Objeto y fundamentos de la demanda:

La actora pretende con la demanda que se deje sin efecto el acto administrativo contenido en la Resolución No. 0944501, emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, la cual rechazó la observación presentada y ordenó la continuación del trámite de registro de la marca "DISEÑO DE ETIQUETA"¹.

Fundamenta sus razones, expresando que BIC Industria Esferográfica Brasileira S.A. es propietaria de las marcas de fábrica "BIC (etiqueta)", y "BIC y dibujo"², y que Jabonería Nacio-

¹ **Clase 3.** Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

² **Clase 8.** Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

Clase 16. Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.



nal S.A. pretende inscribir como marca, una etiqueta compuesta por las palabras genéricas "POLVO LIMPIADOR DESINFECTANTE, LIMON PARA DESENGRASAR" y la palabra BIC, por lo que arguye que BIC es un signo que guarda semejanza de carácter fonético-auditivo y gráfico-visual.

Respalda sus argumentos, en los artículos 81, 82 literales a) y b), 83, literales a), d) y e), de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y en los artículos 6 y 43 de la Ley de Marcas de Fábrica.

1.3 Contestación de la demanda:

El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, se excepciona afirmando la legalidad y validez de la Resolución impugnada y la negativa de los fundamentos de la demanda.

El Procurador General del Estado presenta las siguientes excepciones: negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; falta de derecho del actor por carecer de fundamento legal; incompetencia del Tribunal para conocer sobre el pago de daños y perjuicios; plus petitio; caducidad del derecho y prescripción de la acción.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, propone negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda, asevera legalidad y validez de la resolución impugnada; indica que la compañía Jabonería Nacional S.A. es propietaria de la marca "BIC CON CLORO desde el año 1970, lo cual indica que esta marca es más antigua; que las marcas en conflicto han coexistido desde hace mucho tiempo y Jabonería Nacional S.A. nunca se ha opuesto al registro de BIC, por tratarse de artículos de naturaleza diferente.

El tercero beneficiario del acto administrativo impugnado plantea la negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda, señala que le asiste el derecho para utilizar la marca BIC, de acuerdo al artículo 102 de la Decisión 344; afirma la legalidad y validez de la Resolución impugnada y la falta de derecho del actor para proponer la demanda. Sostiene que la demandante necesitó en su oportunidad de un convenio con Jabonería Nacional S.A., para poder registrar y usar sus marcas en el Ecuador. Indi-

ca además que desde 1973 las marcas BIC, han coexistido en el mercado pacíficamente.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Tratado de su Creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

La interpretación prejudicial que realizará el Tribunal, estará referida a los artículos 81, 82, literal a), 93 de la Decisión 344, aclarando que no hará interpretación alguna de los literales b) y e) del artículo 82, porque a su juicio, no guardan pertinencia con el caso planteado, y, en cambio, respecto del artículo 83 del cual no se especifican en la consulta los literales objeto de la interpretación, el Tribunal determina que, por referirse a hipótesis aplicables al caso, son los correspondientes a las letras a), d) y e).

Las disposiciones en mención se transcriben seguidamente.

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 marcas conforme al artículo anterior.

(...)"



Artículo 83.

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

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

(...)

d) *Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.*

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

e) *Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.*

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

Artículo 93.

“Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada.

“A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

4. CONSIDERACIONES.

El Tribunal procederá a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará principalmente los temas atinentes a los requisitos para el registro de marcas; la irregistrabilidad de signos confundibles o que induzcan al público a error; la notoriedad de la marca; las reglas para la comparación de signos y las observaciones a la solicitud de registro.

4.1 Requisitos para el Registro de Marcas:

La marca es un signo que tiene entre sus funciones proteger tanto al público consumidor, como al dueño de la marca, sirve para diferenciar o distinguir los productos o servicios de los demás que existan en el mercado, haciendo que la marca participe en la vida económica de manera creciente; por otro lado ayuda para que los industriales, comerciantes y prestadores de servicios puedan diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores ³.

Los requisitos que se exigen en el ordenamiento jurídico andino para el registro de una marca, están determinados claramente en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión, que establece los siguientes: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica ⁴, los cuales han sido caracterizados así:

Distintividad.

Constituye la función principal que cumple la marca, esto es, diferenciar en el mercado los

³ ANGEL MEDINA, David. *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, Editorial Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1992, p.48.

⁴ Ver sobre el tema la Sentencia del 6-VII-02. Proceso 36-IP-02. Marca **USTOP (mixta)**. En G.O.A.C. No. 804 del 11-VI-2002. // Sentencia del 14-VIII-2002. Proceso 60-IP-02. Marca **DILTANMEPHA**. En G.O.A.C. No. 830 del 6-IX-2002. // Sentencia del 5-IX-2002. Proceso 53-IP-01. Marca **DISEÑO DE ETIQUETA**. En G.O.A.C. No. 718 del 27-IX-2002.



productos o servicios de otros de la misma clase o similares, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

“Signo distinto es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

“El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros.”⁵

Perceptibilidad.

Supone la capacidad del signo para que pueda ser captado por los sentidos, con el objeto de que el consumidor lo identifique como marca, para ello es indispensable su materialización o exteriorización. Para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista y aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

Este Tribunal ha mencionado que:

“el signo debe ser materializado, para que el público consumidor pueda apreciarlo e identificarlo por medio de los sentidos, de manera tal que este requisito supone el paso del mundo de lo intangible a lo tangible y es la característica primordial que permite a la marca ser aprehendida por los consumidores, para que estos puedan retenerla en su memoria, apreciarla y distinguirla de otras.”⁶

Susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito, hace referencia a la necesidad de que el signo pueda tener una representación material, bien sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier otro mecanismo que lo exprese, con el objeto de que el público pueda a través de los sentidos percibir, conocer y solicitar, y en general sus

componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial y, sobre todo la aptitud para que sea descrito en el lenguaje convencional constituyen elementos de este requisito.

La presencia inescindible de los tres requisitos que la ley establece es indispensable para que un signo pueda alcanzar la categoría de marca, lo cual se realiza mediante el acto de registro que corresponde emitir a la Oficina Nacional Competente luego de practicar el examen tendiente no sólo a verificar su cumplimiento sino también para establecer si no existen causales específicas de irregistrabilidad como las establecidas en los artículos 82 y 83 de la citada Decisión 344.

4.2 Irregistrabilidad de Signos Confundibles o que Induzcan al Público a Error:

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo pueda ser registrado como marca. El Tribunal sólo abordará la interpretación de los literales a) del artículo 82, y a), d) y e) del artículo 83, referidos directamente al caso consultado, los cuales aluden a lo siguiente:

El literal a) del artículo 82, establece que no podrán registrarse como marca los signos que conforme al artículo 81 no puedan constituirse como tales, con lo cual, únicamente se reitera que un signo debe cumplir a cabalidad los requisitos establecidos en la ley para proceder a su registro, esto es, como se mencionó arriba, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

En relación con el literal a) del artículo 83, que hace referencia a la irregistrabilidad de signos que siendo idénticos o semejantes, induzcan al público a error, debe señalarse que este Tribunal se ha pronunciado en varias sentencias, indicando que el impedimento de registrarlos cuando lleven al público a error en cuanto a los signos o en cuanto al tipo o la calidad de los bienes o servicios que denominan o en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de una misma fuente, se basa en la necesidad de preservar la transparencia en el mercado e identificar claramente los productos de uno y otro productor,

⁵ Ver TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 20-VI-2000. Proceso 19-IP-2000, marca: **LOS ALPES**, En la G.O.A.C. No. 585 del 20-VII-2000.

⁶ Ver Sentencia del 7-VIII-1998. Proceso 20-IP-98, marca: **RIO CLARO**. En G.O.A.C. No. 393 de 14-XII-1998.



ello en beneficio de éstos como de los consumidores o usuarios.

Se ha señalado que la principal función de la marca es la de distinguir los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan a otros comerciantes, por lo que la autoridad competente al momento de juzgar, debe tener presente que un signo solicitado no puede generar confusión con respecto a los bienes o servicios distinguidos por otro signo solicitado prioritariamente o por una marca registrada, puesto que éstos gozan de la protección legal que otorga el ordenamiento jurídico.

El Tribunal ha expresado a este respecto que:

“...la confundibilidad de la marca es noción estrechamente relacionada con el error, porque la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento. La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia.”⁷

El Tribunal observa que la autoridad competente debe tener en cuenta no sólo la similitud o la identidad de un signo, o la clase del producto, sino una serie de criterios que la lleven a determinar si el signo genera o no confusión en el público y que es pertinente alejarse de criterios arbitrarios, determinando tales circunstancias con base en los principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la cual puede generarse tanto por efecto de la similitud como por razón de la identidad.

⁷ Ver en Sentencia del 7-VII-2000. Proceso 38-IP-2000. Marca: **FRITTY**. En la Gaceta Oficial No. 578, del 27-VII-2000.

Los literales d) y e) del artículo 83 se refieren a la notoriedad de la marca y a la imposibilidad de registrar signos idénticos o semejantes que puedan generar confusión en relación con ella, pero considerando específicamente los criterios de territorialidad y de independencia de la clase a la que pertenezcan los bienes o servicios de que se trate.

Las mencionadas normas señalan, en efecto, que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, o si los signos solicitados constituyen reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de otro signo distintivo, con independencia de la clase de productos o servicios a la que pertenecen y para los cuales se solicita el registro.

La notoriedad de la marca es el conjunto de particularidades que por su grado de aceptación la hacen reconocida o identificada por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente.

Al respecto, el tratadista Jorge Otamendi indica que la notoriedad implica “un grado de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen.”⁸

La protección a la marca notoria es especial y más amplia que la que se dispensa a la marca común y como lo ha expresado en varias sentencias este Tribunal⁹, constituye excepción a la regla de la especialidad en el sentido de que no se podrán registrar signos similares o iguales cuando se presente riesgo de confusión aun cuando los productos pertenezcan a distinta clase. Esta circunstancia se da cuando uno de los signos enfrentados *ostenta la calidad de marca notoria*, lo que significa que es conocida por un grupo de consumidores o usuarios de un determinado tipo de bienes o de servicios, lo cual se puede deber, entre otras situaciones, a la difusión que alcanzó el signo.

La protección especial que se otorga a la marca notoria significa que ésta confiere a su titu-

⁸ “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág. 327

⁹ En similar sentido se pronuncia el Tribunal en la Sentencia del 27-III-2001. Proceso 05-IP-01. Marca **ACE-RO DIAMANTE + GRAFICA**. En G.O.A.C. No. 673 del 29-V-2001.



lar otros derechos que no se le otorgan a una marca ordinaria. Empero esto no implica que esta cualidad surge por sí sola, o que no exista la obligación de probar las circunstancias que permitieron a la marca alcanzar ese nivel; por el contrario, la parte que alegue la notoriedad, está en la obligación de justificar su afirmación utilizando todos los medios de prueba reconocidos por la legislación nacional que corresponda. El Tribunal en diversas sentencias se ha referido a esta calidad de las marcas indicando siempre que la notoriedad es un hecho que debe probarse.¹⁰

4.3 Reglas para la Comparación de Signos:

La doctrina identifica la existencia de tres tipos de marcas, según que los signos que las constituyen estén representados 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 examen y para la comparación que debe realizarse a fin de determinar la registrabilidad o no de un signo es indispensable

ubicarlo 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. Es así, por ejemplo, como 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 llegar a ser considerado como el predominante.

Ahora bien, como en el caso de autos uno de los signos, al menos, de los que deben examinarse para determinar si hay lugar a confusión podría inscribirse dentro de la categoría 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

¹⁰ Sobre el tópico puede revisarse los siguientes procesos: Sentencia del 28-VII-2000. Proceso. 50-IP-2000, Marca: **ORODINA**. En G.O.A.C. No. 594 del 21-VIII-2000. // Sentencia del 28-VI-2000. Proceso 19-IP-2000. Marca: LOS ALPES. En G.O.A.C. No. 585 del 20 de julio de 2000. // Sentencia del 31-V-2000. Proceso 33-IP-2000. Marca: **MAXMARA**. En G.O.A.C. No. 581 del 12-VI-2000. // Sentencia del 8-X-1999. Proceso 44-IP-99, Marca: **OLD PARR**. En G.O.A.C. No.539, el 28-II-2000. // Sentencia del 8-X-1999. Proceso 36-IP-99. Marca: **FRISKIES**. En G.O.A.C. No. 504, el 9-XI-1999.



*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”.*¹¹

De otro lado, y sobre la base de diversos razonamientos doctrinarios, el Tribunal ha acogido una serie de criterios generales que ayudan al juzgador a analizar la conducencia o no del registro de una marca, por lo que resulta necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza:

Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que ella 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”¹². En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

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

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

¹¹ 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.

¹² Otamendi Jorge. *Ibidem*. p. 152.

4.4 Las Observaciones al Registro:

En el capítulo sobre el Procedimiento del Registro, la Decisión 344 en su artículo 93 dispone que quien tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de marcas; además indica que tiene legítimo interés el titular de una marca idéntica o similar a la que se solicita cuando pueda inducir al público a error y también quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. El plazo para hacerlo es de treinta días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud. La Oficina Nacional Competente examinará si las observaciones cumplen con los requisitos formales y luego notificará al solicitante para que haga valer sus alegatos. Cumplido el plazo, decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca.

En la Oficina Nacional Competente recae la obligación de realizar el examen sobre la registrabilidad del signo y como se ha pronunciado este Tribunal en la sentencia 53-IP-01 citada anteriormente, la existencia de observaciones compromete aún más al funcionario, a la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo, ya que el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

La norma requiere que quien presente observaciones al registro tenga legítimo interés, en este caso, quien detenta la calidad de ser el propietario de la marca, tiene todo el derecho para presentar las oposiciones al registro de otra. El titular de una marca registrada, tiene derecho de impedir que un tercero la utilice sin su autorización. La ley simplemente busca garantizar su derecho exclusivo al uso de la marca y evitar así cualquier distorsión en el mercado que pudiera causar la nueva marca entre los consumidores y que afecte sus derechos adquiridos, perjudicando sus intereses.

Con los antecedentes expuestos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:



1. De conformidad con la legislación comunitaria andina, una marca debe reunir los requisitos esenciales establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y además se debe observar los impedimentos para su registro, señalados en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión, con el objeto de proteger y alentar la libre competencia, velar por los derechos del usuario a distinguir claramente un producto y servicio de otro, y garantizar el interés del titular de la marca, siempre estimando que la falta de distinción puede provocar confusión en el mercado.
2. El Juzgador deberá precisar el grado de similitud y todo aquello que pueda ser motivo de confusión entre las marcas, para lo cual tendrá en cuenta el tipo de signos de que se trate con el fin de aplicar las reglas de comparación y las pautas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para que el análisis se realice libre de criterios arbitrarios y pueda concluir si las marcas en conflicto son idénticas o son semejantes y si siéndolo pueden causar confusión entre los consumidores.
3. El reconocimiento de la marca por parte del grupo de consumidores del producto, determina la notoriedad de la misma; su prueba corresponde a quien la alega y es función de la autoridad competente establecer, con base en las pruebas aportadas, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad. La calidad de marca notoria otorga una protección especial que es independiente de la clase internacional a la que pertenezcan los productos y que trasciende el concepto de territorialidad de las marcas.
4. Las observaciones a la solicitud de registro de marcas, se harán por quien tenga legíti-

mo interés. Es de competencia del funcionario examinador determinar con los criterios aquí vertidos, si las razones aducidas como base de ellas son o no fundadas y de acuerdo con este análisis resolver motivadamente.

La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República de Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 2188-E.G., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Deberá además dar cumplimiento a lo señalado en el inciso final del artículo 128 del Estatuto.

Notifíquese al mencionado Tribunal, 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.

Guillermo Chahín Lizcano
PRESIDENTE (E)

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





