



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

<b>Proceso 61-IP-2002.-</b>	Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82 literales a) y h); 83 literal a); 95 inciso segundo; y, 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1 de la República del Ecuador. Actor: UNILEVER PLC. Marca: LIMPLUS. Proceso Interno N° 1455-94-MP. ....	1
<b>Proceso 48-IP-2002.-</b>	Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81; 82, literales a) y h); 83, literales a), d) y e); 85 y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio del artículo 84 <i>eiusdem</i> . Parte actora: Peña Flor Sociedad Anónima. Marca: "RON VIEJO TRAPICHE". Expediente interno: N° 2335-2000-CS. ....	8
<b>Proceso 80-IP-2002.-</b>	Interpretación Prejudicial de los artículos 82 literal h), 83 literales a) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Actor: DICOMEX S.A. Marca: "GALLO + GRAFICA". Proceso interno N° 3429-1021-96-A.I. ....	16

### PROCESO 61-IP-2002

**Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82 literales a) y h); 83 literal a); 95 inciso segundo; y, 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1 de la República del Ecuador. Actor: UNILEVER PLC. Marca: LIMPLUS. Proceso Interno N° 1455-94-MP.**

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

#### VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1 de la República del Ecuador dentro del expediente interno

N° 1455-94 MP., adjunta al Oficio N° 691-TDCA-DQ-2S de 28 de junio de 2002, que fue recibido en este Tribunal el 3 de julio de 2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 23 de agosto de 2002.



Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

### 1. Las partes

La parte actora es la sociedad inglesa UNILEVER PLC., que actúa mediante apoderado.

Los demandados son el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador y el Procurador General del Estado.

Como tercero beneficiario el Ingeniero Sergio Hidalgo Morejón.

### 2. Determinación de los hechos relevantes

#### 2.1 Hechos

El 30 de agosto de 1991, el ingeniero Sergio Hidalgo solicitó que se registre como marca el signo LIMPLUS, para proteger todos los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

La empresa UNILEVER PLC, presentó observaciones al registro de dicho signo, alegando que evidentemente tiene características de absoluta identidad con la marca "IMPULSE" de la que es titular.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, finalmente concedió el registro de la marca al solicitante.

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la H. Corte Suprema de Justicia, acogió el Recurso de Casación interpuesto por el actor y declaró la nulidad procesal desde que se omitió solicitar la interpretación prejudicial de las normas aplicables al caso, por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que las resoluciones del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo son de única instancia.

#### 2.2 Fundamentos de la demanda

La empresa UNILEVER PLC –parte actora en el presente caso- a través de apoderado, sostiene que son propietarios de las marcas IMPULSE – (palabra), IMPULSE MUSK (words) e IMPULSE CHIC (palabra), las cuales fueron registradas en el Ecuador, en octubre de 1985, marzo de 1989 y agosto de 1989, respectivamente; todas las cuales protegen productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de

Niza. (*Clasificación Internacional de Niza. 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*).

Sostiene la actora que la denominación LIMPLUS que fue registrada, está destinada a proteger todos los productos incluidos en la mencionada Clase 3, es decir, los mismos productos que protegen sus marcas registradas, las que han sido anteriormente citadas.

La actora señala que con el registro de la marca LIMPLUS, se han violado los artículos 81, y los literales a), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, y otras normas nacionales de la República del Ecuador.

La sociedad actora pretende que se declare la ilegalidad y la invalidez jurídica de la Resolución N° 0939771, expedida el día 26 de agosto de 1994, mediante la cual se otorgó el registro de la marca LIMPLUS, y se rechazó la observación planteada. También pretende que se declare que la solicitud de registro del signo LIMPLUS al contravenir la normativa sobre la materia, sea archivada.

#### 2.3 Contestación a la demanda

##### 2.3.1 Del Procurador General del Estado

El doctor Aníbal Estupiñán Echeverría en calidad de delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda en los términos siguientes:

Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Alega la legitimidad del acto administrativo impugnado, por provenir de autoridad competente y estar ajustado a derecho.

Sostiene la falta de derecho del actor para proponer la demanda, por carecer de fundamento legal sus pretensiones. Por último alega la caducidad del derecho de la demandante y la prescripción de la acción.

##### 2.3.2 Del Director Nacional de Propiedad Industrial

El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda en los términos siguientes:



Sostiene la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho constantes en la demanda planteada. Y asimismo, arguye la legalidad y validez de la providencia impugnada N° 0939771, en la cual se acepta el registro de la marca LIMPLUS y se rechaza la observación presentada por UNILEVER PLC.

Señala que analizada la resolución de rechazo de la observación, se determinó que la marca solicitada LIMPLUS, no es confundible con la marca IMPULSE registrada por el observante y que por lo tanto, no causaría confusión en los medios comerciales ni en el público consumidor.

### 2.3.3 Del ingeniero Sergio Hidalgo como tercero beneficiario

El ingeniero Sergio Hidalgo, contesta la demanda en los términos siguientes:

Manifiesta que no existe ninguna semejanza entre IMPULSE y LIMPLUS, pues son diferentes en su aspecto gráfico, fonético y visual. Sostiene que la marca IMPULSE está compuesta por tres sílabas y fue registrada para proteger desodorantes, siendo muy diferente de la marca LIMPLUS, la cual se compone de dos sílabas y ha sido registrada para proteger detergentes líquidos.

Afirma que el informe pericial presentado es parcializado, ya que sus argumentos son rebuscados y equivocados.

### 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 Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1

del Distrito de Quito, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 95 inciso segundo y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

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

### DECISIÓN 344

#### Artículo 81

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

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

#### Artículo 82

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

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

*(...)*

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

*(...)”*

#### Artículo 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 respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;*

(...)"

#### **Artículo 95**

"(...)

*"Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada".*

#### **Artículo 96**

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

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

### **I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA**

El concepto de marca ha sido entendido por este Tribunal como *"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, G.O.A.C. N° 663 del 30 de abril de 2001, marca: AZETAVIR; Proceso 6-IP-2002, G.O.A.C. N° 808 del 24 de junio de 2002, marca: MARGARITA R. LENCERÍA*)

Según lo dispuesto por el artículo 81 de la Decisión 344: *"Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica"*. Dichas características constituyen los requisitos esenciales para que un signo pueda ser registrado como marca. El Tribunal

ha recalcado la importancia y la necesidad de su cumplimiento como paso previo al registro de una marca.

Respecto a estos tres requisitos el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado:

La **perceptibilidad**, es la capacidad del signo de ser captado o aprehendido por alguno de los sentidos, es decir, lo que se busca es que deje de ser una idea que permanezca en el interior de su creador, sino que tenga una manifestación al mundo exterior. Un signo mientras permanezca como una idea no será conocido por el público consumidor y tampoco será perceptible.

La **distintividad**, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la característica o requisito principal para determinar la registrabilidad de una marca, ya que permite diferenciar o distinguir los servicios o productos comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que exista confusión y determinar la procedencia y origen empresarial.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: *"El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificador un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades"*. (Otamendi, Jorge. *Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p. 27*).

La **susceptibilidad de representación gráfica**, permite formarse una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de registrarse y publicarse. Marco Matías Alemán dice que:

*"La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la 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"* (Matías Alemán, Marco. *Normatividad subregional sobre Marcas de productos y servicios, Top Management. Bogotá. p. 77*).



## II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS

Como se ha señalado en abundante jurisprudencia del Tribunal, el signo para ser registrado como marca debe cumplir a cabalidad los requisitos mencionados en el numeral anterior ya que su incumplimiento es causal de irregistrabilidad como lo señala el artículo 82 literal a) de la Decisión 344. Además es necesario que no se encuentre incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad marcaria señaladas taxativamente por los artículos 82 y 83 de la Decisión citada.

Jorge Otamendi señala que: *"Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas..."* (Otamendi, Jorge. ob. cit., p. 86)

El artículo 82 literal h) de la mencionada Decisión, señala como causal de irregistrabilidad el hecho de que un signo pueda engañar a los medios comerciales o al público. Esta prohibición está destinada a precautelar el interés general o público frente al engaño o confusión que los signos pueden producir en relación con la procedencia y las características de los productos.

Al respecto Marco Matías Alemán sostiene que:

*"La prohibición obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tiende a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores."*

*"De ésta forma se le otorga a la administración, la facultad de determinar cuándo un signo pretende una finalidad defraudatoria, y en consecuencia negar su registro, en aras de la protección de los usos honestos del comercio y la defensa del interés general"* (Matías Alemán, Marco. ob. cit. p. 85).

## III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES

El artículo 83 literal a) de la Decisión 344 determina que no pueden ser objeto de registro, los signos que sean idénticos o similares *"a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error"*. El citado artículo señala como causal de irregistrabilidad, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada o solicitada, de tal forma que la identidad o la semejanza generen error o confusión entre los consumidores o usuarios.

La autoridad nacional competente para conceder o denegar el registro de la marca, realizará un juicio técnico acerca de las diferencias y semejanzas que puedan establecerse entre los signos solicitados para registro y los que ya se encuentran amparados por él o gozan de algún derecho de prioridad por haberse solicitado previamente.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, tomando en cuenta la doctrina ha sentenciado, que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar:

**La similitud ideológica**, es aquella que puede producirse entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el tratadista Jorge Otamendi, que la similitud conceptual de palabras *"es la que deriva del mismo o parecido contenido 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"*. (Otamendi, Jorge. ob. cit., p. 154).

**La similitud ortográfica**, 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 grado a que la confusión sea más palpable u obvia;

**La similitud fonética**, se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende, en-



tre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Estos conceptos han sido desarrollados en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario. (Ver entre otros: *Proceso 77-IP-2000, G.O.A.C. N° 690 de 23 de julio de 2001, Marca: PURO VARELA; Proceso 41-IP-2000, G.O.A.C. N° 604 de 27 de septiembre de 2000, Marca: MURIEL; Proceso 22-IP-2001, G.O.A.C. N° 690 de 23 de julio de 2001, Marca: ERA*)

El Tribunal basándose en la doctrina ha dado las pautas para realizar el correspondiente cotejo marcario cuando sea necesario, y ha acogido las siguientes reglas o criterios para el análisis de las marcas en comparación:

- a) **La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;** esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio;
- b) **Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;** esto significa que en la comparación marcaria no cabe el análisis simultáneo de la marca, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada;
- c) **Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto;** tomando en cuenta la naturaleza del producto y que quien puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio. El juez o la oficina nacional competente, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con la mayor objetividad si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan a error en la elección; y,
- d) **Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que**

**existan entre las marcas que se comparan.** 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.

#### IV. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD POR PARTE DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE

El artículo 95 de la Decisión 344 señala que pasados los 30 días hábiles que el peticionario tiene a partir de la notificación para hacer valer sus alegatos, la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones y procederá a realizar el respectivo examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, lo cual se comunicará al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.

Según lo dispone el artículo 96 de la misma Decisión, en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo anterior, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustentan.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente, las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta al realizar el examen de fondo, son las señaladas taxativamente en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

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

#### CONCLUYE:

**Primero:** Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptible de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté



comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

**Segundo:** No son registrables los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, con respecto a la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación, porque atentan contra la buena fe del consumidor y constituyen una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y servicios.

**Tercero:** No son registrables como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada o solicitada para los mismos servicios y productos de tal manera que pueda inducir al público a error. La determinación del riesgo de confusión es un aspecto que deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia.

**Cuarto:** La Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad de una marca, se hayan o no formulado observaciones a la respectiva solicitud de registro. El que no existan observaciones no exime al funcionario administrativo de la obligación de examinar de oficio la concurrencia de las causales de irregistrabilidad.

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

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

Ricardo Vigil Toledo  
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

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

*Eduardo Almeida Jaramillo*  
SECRETARIO



## PROCESO N° 48-IP-2002

**Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81; 82, literales a y h; 83, literales a, d y e; 85 y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio del artículo 84 *eiusdem*. Parte actora: Peña Flor Sociedad Anónima. Marca: “RON VIEJO TRAPICHE”. Expediente interno: N° 2335-2000-CS.**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** San Francisco de Quito, dos de octubre de dos mil dos.

**VISTOS**

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81; 82, literales a y h; 83, literales a, d y e; 85 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, y recibida en este Tribunal en fecha 3 de junio de 2002; y,

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

**a) De la demanda**

Según el consultante, “El actor solicita que en sentencia se declare la ilegalidad y la invalidez jurídica de la resolución 0945206 del 1 de agosto de 1995, emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial por contravenir las disposiciones vigentes sobre el registro de marcas de fábrica; que la denominación ‘RON VIEJO TRAPICHE’, solicitada por Industria de Licores del Valle, no podía ser registrada de acuerdo con la normatividad aplicable; y, que por ello el Tribunal ordene el archivo de la mencionada solicitud”.

**b) De las razones de hecho y de derecho**

El consultante afirma que, según el actor, “Peñaflor S.A. en el año 1941 registró en Ecuador la marca de fábrica ‘TRAPICHE’ para proteger productos de la clase internacional 33 (bebidas en general)” (Clase 33: “bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”; que dicho signo “también está registrado para la misma clase de productos en 30 países y entre ellos todos los de la Comunidad Andina. Dice que, cuando en 1993

Industria de Licores del Valle solicita el registro de la denominación ‘RON VIEJO TRAPICHE’ (etiqueta), lo que busca es aprovecharse del prestigio ganado por la marca notoria previamente registrada y en razón de las semejanzas de ambos signos produciría evidente confusión entre los consumidores; afirma que la semejanza es absoluta al excluir del cotejo al término genérico ‘RON’ y al descriptivo ‘VIEJO’. Continúa señalando que, de acuerdo con las normas comunitarias y nacionales, debido a la falta de distintividad del signo solicitado respecto de la marca previamente registrada (especialmente —dice— porque esta última es notoria) y frente al perjuicio que causaría su registro a los derechos de terceros, la Autoridad Administrativa debía negarlo, sin embargo, emitió una resolución escasamente motivada, carente de un adecuado examen de registrabilidad y contraria al régimen jurídico comunitario. Por todo esto, concluye, la Sala del Tribunal debe enmendar la actuación del Director de Propiedad Industrial, nulificar su Resolución y disponer el archivo de la solicitud de registro de ‘RON VIEJO TRAPICHE’ ”.

**c) De la contestación a la demanda**

El solicitante señala que el Director Nacional de Propiedad Industrial no compareció a dar contestación a la demanda; que, como Delegado del Procurador General del Estado, compareció el Doctor Wilfrido López Domínguez, Jefe de Defensa Judicial 1, quien presentó las siguientes excepciones: “negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho; ilegitimidad de personería; nulidad del juicio; improcedencia de la demanda; y, caducidad del derecho y prescripción de la acción”. Asimismo, da cuenta de la intervención de Industria de Licores del Valle, a título de tercero beneficiario, cuyo apoderado relata que “a nombre de dicha empresa presentó solicitud de registro de la marca ‘RON VIEJO TRAPICHE’ (etiqueta) con No. 37282 del 18 de febrero de



1993; en marzo de 1994 el actor presentó observación con fundamento en un supuesto registro anterior de la marca 'TRAPICHE' y por tanto su posible confusión; el Director de Propiedad Industrial denegó la observación considerando que la denominación tiene elementos que la hacen suficientemente distintiva. Afirma que 'TRAPICHE' es un término evocativo o sugestivo que podría combinarse con otros para ser registrable; que la capacidad distintiva de un signo marcario es mayor cuanto mayor distancia existe entre el significado primario del signo y la designación común del producto. Señala que en el cotejo debe considerarse que el diseño es muy característico y evita confusión, que Industria de Licores del Valle posee registros marcarios (cita uno de Colombia del año 1990); que invierte grandes recursos en publicidad; que dicha empresa desea estabilizar su actividad comercial en Ecuador; y, que no habrá confusión en el mercado porque ésta no se ha producido en otros países y porque los productos de la marca 'TRAPICHE' no se comercializan en Ecuador, lo que significa que no es una marca notoria. Concluye solicitando que se ratifique el procedimiento de la autoridad administrativa y la providencia No. 94 de 1 de agosto de 1995".

#### CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación ha sido solicitada son las disposiciones previstas en los artículos 81; 82, literales a y h; 83, literales a, d y e; 85 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

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

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo previsto en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 125 del Estatuto, y según

consta en la providencia que obra al folio 16 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 81; 82, literales a y h; 83, literales a, d y e; 85 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, estima pertinente interpretar de oficio la disposición prevista en el artículo 84 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente:

**"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;

(...)

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

(...)"

**"Artículo 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 pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

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

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

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

(...)"

**"Artículo 84.-** Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
- b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca."

**"Artículo 85.-** A fin de facilitar la protección de las marcas notorias, las oficinas naciona-

les competentes establecerán un sistema adecuado de notificación e información."

**"Artículo 95.-** Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada."

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

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmateria representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad. Por ello, la marca procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado.

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



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

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

Según el Tribunal, cuando un signo —protegido por el derecho marcario— es capaz por sí mismo de distinguir los bienes que representa, se está frente a la distintividad intrínseca, y cuando también distingue dichos bienes de los demás en el mercado, se está ante la distintividad extrínseca. De reunir la marca tales condiciones, podrá participar en una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad. (Criterios recogidos en las sentencias de interpretación prejudicial N° 12-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 265 del 16.V.97, caso "MARGARINA EXCLUSIVA"; N° 32-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 279 del 25.VII.97, caso "DC'OS"; y N° 31-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 450 de 21.VI.99, caso "LOS ALPES").

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

## II. De los signos engañosos

El literal h del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro como marca de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo, enturbia el mercado.

En diversas ocasiones, el Tribunal ha sostenido que "*el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor*" (Procesos 35-IP-98, G.O.A.C. N° 422 de 30 de marzo de 1999, caso "GLEN SIMON"; y 38-IP-99, G.O.A.C. N° 419 de 17 de marzo de 1999, caso "LEO").

Cabe agregar que la prohibición se configura también cuando el signo es parcialmente veraz y parcialmente inexacto. Por ello, en el caso de una marca mixta, si uno de sus elementos puede inducir a engaño, la marca deberá considerarse engañosa *in totum* y no podrá ser registrada.

## III. Del riesgo de confusión y de la comparación entre marcas

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un



signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo citado se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque los vínculos en referencia conducen al comprador a adquirir un producto determinado creyendo que está comprando otro, lo que implica la existencia de una cierta relación también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el consumidor, al encontrarse frente a dos signos idénticos o similares, cree que el producto que cada uno de ellos representa, "tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó". (OTAMENDI, Jorge: *"Derecho de Marcas"*, Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot, 2002, página 144).

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

En el caso de autos, la comparación entre las marcas en disputa habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo ha de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá

hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por lo parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incentivar la confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, la impresión general de que la denominación impacta en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Habrá pues riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo en particular, de modo que pudiera atribuir, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

Finalmente, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá



tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: *"Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio"*; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:

1. *La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.*
2. *Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.*
3. *Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.*
4. *Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.*

#### IV. De la marca notoria y de su prueba

Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo. (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso "REMAVENCA").

Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se ha solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia.

Además, de conformidad con el artículo 83, literal e, eiusdem, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impe-

dir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Por ello, el Tribunal reitera que "la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de 'especialidad' y de 'territorialidad' generalmente aplicables con relación a las marcas comunes" (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso "HARINA GALLO DE ORO"; criterio tomado a su vez de la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso "FRISKIES").

Así, la protección de la marca notoria se configura aún en el caso de que no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro ha sido solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino, como se indicó, a prevenir que otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla.

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes:

*"En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status".* (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso "LISTER").

En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.



La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima *notoria non egent probatione*. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

#### V. Del sistema de información sobre las marcas notorias

En el ámbito del Régimen Común de Propiedad Industrial, las marcas notorias gozan de protección, como ya se indicó, con independencia de los productos o servicios a que se refieran, así como del territorio en que hayan sido registradas. Con el propósito de facilitar dicha protección, el artículo 85 de la Decisión 344 establece el compromiso para los Países Miembros, ya contraído desde la vigencia de la Decisión 311, de que sus oficinas nacionales, competentes para conocer de la materia de propiedad industrial, establezcan un sistema adecuado de notificación e información, a objeto de hacer común el conocimiento de aquellas marcas, de forma que dichas oficinas, en la oportunidad de examinar la registrabilidad de los signos, se apoyen en el citado conocimiento común para denegar el registro de los que constituyan la reproducción, imitación, traducción o transcripción de una marca notoriamente conocida, o que sean similares a ésta hasta el punto de producir confusión, en los términos previstos en el artículo 83, literales d y e, de la Decisión 344.

#### VI. Del procedimiento de observaciones al registro de la marca solicitado

El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, instaura un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado. Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar otra idéntica o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. La oficina nacional com-

petente puede admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, o bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, o bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con una marca notoria, siempre que se halle probada la notoriedad de ésta.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto. El Tribunal ha reiterado a este propósito que: "La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto". (Sentencia dictada en el Proceso N° 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 373 de 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

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



## CONCLUYE

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

2° No será registrable como marca el signo que pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate.

Tampoco será registrable como marca el signo mixto cuando uno de sus elementos pueda inducir a engaño.

3° Para establecer si existe o no riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada o solicitada prioritariamente para registro, será necesario determinar si existe o no identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función del producto o servicio de que se trate. No bastará cualquier semejanza entre los signos en disputa, por ser legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado.

4° La comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio al que están destinados los productos. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

5° La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende—caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territo-

rio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344.

6° Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá presentar, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, cualquier observación al registro de la marca solicitado, con base en una marca registrada o en una solicitud ya presentada. Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones. Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos.

7° El artículo 85 de la Decisión 344 establece el compromiso para los Países Miembros de que sus oficinas nacionales, competentes para conocer de la materia de propiedad industrial, establezcan un sistema adecuado de notificación e información, a objeto de hacer común el conocimiento de las marcas notorias, de forma que dichas oficinas, en la oportunidad de examinar la registrabilidad de los signos, se apoyen en el citado conocimiento común para denegar el registro de los que constituyan la reproducción, imitación, traducción o transcripción de una marca notoriamente conocida, o que sean similares a ésta hasta el punto de producir confusión, en los términos previstos en el artículo 83, literales d y e, de la Decisión 344.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tri-



bunal, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

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

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 80-IP-2002

**Interpretación prejudicial de los artículos 82 literal h), 83 literales a) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Actor: DICOMEX S.A. Marca: "GALLO + GRAFICA". Proceso interno N° 3429-1021-96-A.I.**

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

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Víctor Terán Martínez.

### VISTOS

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 5 de septiembre del año 2002 se ajustó suficientemente 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 DICOMEX S.A., siendo demandados el Director Nacional

de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador y el Procurador General del Estado. Se constituye en tercero interesado, la firma E. & J. GALLO WINERY.

#### 1.2 Acto demandado.

La interpretación se plantea en razón de que la compañía DICOMEX S.A. demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 0956976, de 10 de septiembre de 1996, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, por la cual se acepta la observación presentada por la firma E. & J. GALLO WINERY y, consecuentemente, se niega el registro de la denominación "GALLO + GRAFICA" como marca de fábrica, destinada a proteger productos comprendidos en la Clase N° 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, se ordena el archivo del expediente abierto con ese propósito.



### 1.3 Hechos relevantes.

Del expediente remitido por la Instancia Nacional Consultante han podido ser destacados los siguientes aspectos:

#### a) Los hechos

1. El 7 de julio de 1992, la firma DICOMEX S.A. presentó solicitud para obtener el registro de la denominación "GALLO + GRAFICA" como marca de fábrica, para distinguir productos comprendidos en la clase N° 30 de la Clasificación Internacional de Niza.<sup>1</sup>
2. El 21 de junio de 1993, luego de publicado el respectivo extracto, fue formulada la primera observación al registro de la marca solicitada, por parte de la sociedad MOLINOS DE LA PLATA, con base en la marca "GALLO" de su propiedad.
3. El 25 de septiembre de 1995, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechazó la referida observación, por considerarla carente de fundamento legal.
4. Posteriormente, la firma E. & J. GALLO WINERY presentó la segunda observación a dicha solicitud, con base en el registro también del signo "GALLO", que distingue productos comprendidos en la clase N° 33 de la Clasificación Internacional de Niza.<sup>2</sup>
5. El 10 de septiembre de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador expidió la Resolución N° 0956976, notificada el 24 de septiembre de 1996, por medio de la cual ha sido rechazada la primera observación, presentada por MOLINOS DE LA PLATA, aceptada la segunda, formalizada por E. & J. GALLO WINERY, y negado consecuentemente el registro de la marca "GALLO + GRAFICA".

#### b) Escrito de demanda

La sociedad DICOMEX S.A., con domicilio en Montevideo, República de Uruguay, a través de

<sup>1</sup> **Clase 30:** Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

<sup>2</sup> **Clase 33:** Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

apoderado presenta demanda de nulidad contra la Resolución N° 0956976, de 10 de septiembre de 1996, manifestando que la marca "GALLO" de la firma observante, distingue productos "diversos" a los amparados por la denominación GALLO + GRAFICA, de modo que la posibilidad de que ésta última pudiera perjudicar a la firma E. & J. GALLO WINERY prácticamente no existe, ya que los productos amparados por los referidos signos están destinados a grupos de consumo diferentes.

Sostiene que la marca de su propiedad es además NOTORIA, por cuanto según afirma, se comercializa en varios países, ..."hecho admitido por el propio Director Nacional de Propiedad Industrial, dentro del trámite de la observación que hiciera MOLINOS DE LA PLATA...".

Expresa que la Oficina Nacional Competente "...omitió considerar los hechos demostrados a lo largo del proceso...", por todo lo cual pide al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que revoque la Resolución N° 0956976, de 10 de septiembre de 1996 y ordene la continuación del trámite de registro de la marca GALLO + GRAFICA, reclamando, al mismo tiempo, la indemnización por daños y perjuicios que en su criterio le debe pagar el Estado como consecuencia de los efectos del acto administrativo impugnado.

#### c) Contestaciones a la demanda

**El Director Nacional de Patrocinio del Estado y Delegado del Procurador General**, al contestar la demanda opone como excepciones, la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de aquella, la legitimidad del acto administrativo objetado, por provenir de autoridad competente y estar ajustado a la Ley; falta de derecho del actor por proponer una demanda carente de fundamento legal, caducidad de ese derecho y prescripción de la acción; argumentos todos con base en los cuales solicita el rechazo de la demanda.

**La sociedad E. & J. GALLO WINERY**, por intermedio de apoderado y en calidad de tercero interesado, contesta la demanda aduciendo tener interés directo en el mantenimiento de la Resolución impugnada; expresa que reivindica la calidad de notoria de su marca "GALLO" registrada en el Ecuador, para luego manifes-



tar su negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

Afirma la "...NO registrabilidad de la marca 'GALLO+GRAFICA' por contravenir expresamente lo dispuesto en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344...", así como lo dispuesto en el literal e) del mismo artículo.

Sostiene, además, que con el registro de esa denominación, la que es similar visual, auditiva y fonéticamente a la marca registrada "GALLO", "...se pretende identificar a productos de la misma o similar naturaleza...", contrariando así lo dispuesto por la Decisión 344, razones todas por las cuales solicita el rechazo de la demanda por improcedente e indebidamente planteada.

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 Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, ha solicitado por medio de oficio N° 538-TDCA-DQ-1S-AI, de 26 de julio del 2002, la interpretación prejudicial de los artículos 82 literal h), 83 literales a) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo establecido por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

### 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

En consecuencia con lo expresamente requerido, este Tribunal interpretará las normas de la Decisión 344 cuyos textos se transcriben seguidamente:

**"Artículo 82.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

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

(...)

**"Artículo 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;

(...)

**"e)** Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independiente 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 84. -** Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

**"a)** La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

**"b)** La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

**"c)** La antigüedad de la marca y su uso constante;



*“d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.”*

#### 4. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en el artículo 82 de la Decisión 344, ciertos impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas.

##### De los signos engañosos

El literal h) del referido artículo considera entre esas prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir a los productos y a los servicios de un comerciante de los de otro.

Esta prohibición tiene como objetivo, aquel de resguardar el orden público amparando por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro lado, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado, productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.

El Tribunal al respecto ha expresado:

*“Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”.<sup>3</sup>*

<sup>3</sup> Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 07-IP-95, Tomo IV, pág. 166.

Ha expuesto asimismo:

*“De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores”.<sup>4</sup>*

#### 5. IMPEDIMENTOS ADICIONALES PARA EL REGISTRO MARCARIO

##### La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado, por otra parte, que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

*“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.<sup>5</sup>*

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que debe tenerse al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con

<sup>4</sup> Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del 2001, marca: **“SUSSEX”**. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>5</sup> 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.



otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso 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 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;

**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 producir en mayor o menor grado, 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 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”<sup>6</sup>.

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

<sup>6</sup> Pedro C. Breuer Moreno, “**Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio**”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.



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 marcaria, 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”.<sup>7</sup>

#### **Confusión con la marca notoriamente conocida**

En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida; esto, considerando que si existe similitud puede perfectamente producirse confusión.

En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre el punto:

“Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del

<sup>7</sup> 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.

artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.”<sup>8</sup>

La independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada por el examinador, si dicha notoriedad ha sido probada.

#### **6. CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE LA NOTORIEDAD**

Este Tribunal Comunitario ha dicho que la marca notoria “es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”<sup>9</sup>

Si bien el literal e) del artículo 83 establece la protección para una marca notoria, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado, acatando así lo establecido por el artículo 84 de la Decisión 344.

Este artículo señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “...la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: ... difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.<sup>10</sup>

El artículo 84 de la Decisión 344 determina también la forma de establecer si una marca es

<sup>8</sup> Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. N° 354 de 13 de julio de 1998, marca: **VODKA BALALAIKA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

<sup>9</sup> Proceso 07-IP-96, G.O. N° 299 de 17 de octubre de 1997. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

<sup>10</sup> Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. N° 354 de 13 de julio de 1998, marca: **VODKA BALALAIKA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



notoriamente conocida, dotándole al examinador de varios criterios para producir un juicio adecuado y no arbitrario acerca de esa particularidad. Al respecto este Tribunal ha dejado sentado:

“Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios:

1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada;
2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;
3. La antigüedad de la marca y su uso constante
4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.”<sup>11</sup>

La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de él se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

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

#### **CONCLUYE:**

1. 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, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. Según lo determina el literal h) del artículo 82 de la misma Decisión, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios.
3. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.
4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.
5. La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. En todo caso, no será susceptible de registro un signo que sea confundible con una marca notoria, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro.
6. La notoriedad, no obstante, debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca, las cuales aplicarán para fines del reconocimiento de esa calidad, los criterios aludidos en esta interpretación prejudicial.

<sup>11</sup> Proceso 60-IP-2001. sentencia del 16 de noviembre del 2001. Marca “FINES”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA



El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el expediente interno N° 3429-1021-96-A.I., 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 esta sentencia al mencionado Tribunal mediante copia sellada y certificada y, remítase así mismo copia, 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

