



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

<b>Proceso 72-IP-2002.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: KELLOGG COMPANY. Marca: LA GRAN OLA. Proceso Interno N° 6761 .....	1
<b>Proceso 88-IP-2002.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio del artículo 93 de la misma Decisión. Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca: "CA-PRICHO". Proceso interno N° 6343 .....	7

### PROCESO 72-IP-2002

#### Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: KELLOGG COMPANY. Marca: LA GRAN OLA. Proceso Interno N° 6761.

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

#### VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través de su Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero, dentro del expediente interno N° 6761, adjunta al Oficio N° 1541 de 23 de julio de 2002, que fue recibido en este Tribunal el 7 de agosto 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 4 de septiembre de 2002.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

#### 1. Las partes

La parte actora es la sociedad KELLOGG COMPANY, que actúa mediante apoderado.

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



Como tercero interesado interviene la sociedad Compañía Nacional de Chocolates S.A., que también actúa mediante apoderado.

## 2. Hechos

El 30 de enero de 1990, la sociedad Compañía Nacional de Chocolates S.A., mediante apoderado, solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia, el registro de la marca LA GRAN OLA para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (*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; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*). A la mencionada solicitud se le asignó el número de Expediente 92-315.302.

Contra la citada solicitud, la sociedad Kellogg Company, presentó memorial de observaciones. Mediante Resolución N° 13.232 de 26 de mayo de 1997 la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundadas las observaciones presentadas por Kellogg Company y Lloreda Grasas y concedió el registro de la marca LA GRAN OLA a la Compañía Nacional de Chocolates S.A.

Contra la referida Resolución N° 13.232, la sociedad Kellogg Company, dentro del término legal interpuso los recursos de reposición y apelación. Mediante Resolución 1.855 de 11 de febrero de 1999, el Jefe de la División de Signos Distintivos revocó parcialmente la Resolución impugnada.

La sociedad Compañía Nacional de Chocolates S.A., dentro del término legal interpuso recurso de apelación contra la mencionada Resolución 1.855. Mediante Resolución N° 9.382 de 26 de mayo de 1999 el Superintendente de Industria y Comercio, resolvió el citado recurso de apelación, revocando la Resolución 1.855 y confirmando la Resolución N° 13.232.

## 3. Fundamentos de la demanda

La sociedad Kellogg Company pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos 13.232 y 9.382, expedidas por la SIC.

La actora pretende también que se declare fundada la observación que presentó en contra de la referida solicitud y que en consecuencia se ordene a la Nación, al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Superintendencia de Industria y Comercio, y a la División de Signos Distintivos: anular el Registro N° 219.882 referente a la marca LA GRAN OLA y publicar la sentencia que se dicte en el proceso.

La actora fundamenta su demanda en los artículos 81, 82, 83, 93 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en otras normas domésticas del ordenamiento jurídico de la República de Colombia.

## 4. Contestaciones a la demanda

### 4.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

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

Que no tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la nación y de la propia SIC, por cuanto carecen de sustento jurídico para que prosperen.

La SIC sostiene que: *“Con la expedición de las resoluciones Nos: 13.232 de 26 de mayo de 1997 y 9.382 del 26 de mayo de 1999 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias”.*

Señala que de conformidad con las atribuciones que le ha conferido el Decreto Ley N° 2153 de 1992 y con la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, *“...expidió legal y válidamente la resolución N° 13.232 del 26 de mayo de 1997 declarando infundada la observación presentada por la sociedad Kellogg Company y concediendo el registro de la marca “LA GRAN OLA” (mixta) clase 30 solicitada por la sociedad Compañía Nacional de Chocolates S.A...”.*

La SIC también manifiesta que de conformidad con los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344, al haber concedido el registro de la marca LA GRAN OLA (mixta), ha cumplido con los requisitos exigidos en las citadas normas.



#### 4.2. De la Compañía Nacional de Chocolates S.A., en calidad de tercero interesado

La sociedad Compañía Nacional de Chocolates S.A., contesta la demanda en los términos siguientes:

Como tercero interesado en el resultado del proceso, se opone a las pretensiones formuladas por la sociedad Kellogg Company, pidiendo que las mismas sean desestimadas por carecer de fundamento legal.

Tras hacer un análisis de las normas del Régimen Común sobre Propiedad Industrial invocadas por la actora, así como de referirse a solicitudes de registro de marcas tramitadas ante la SIC, y de mencionar jurisprudencia de este Tribunal de Justicia Comunitario; arguye la legalidad del hecho de haberle sido otorgado el registro de la marca LA GRAN OLA (mixta), pues en su opinión la solicitud cumplió con lo establecido en los artículos 81 y 82 d) y e) de la Decisión 344, y en tal sentido las citadas Resoluciones Nos: 13.232 y 9.382 no violaron las normas comunitarias antes referidas.

#### CONSIDERANDO

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

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

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Al no haber indicado el Juez Consultante que literales del artículo 82 corresponde interpretar, este Tribunal en aplicación

de los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, considera que únicamente procede interpretar los literales d) y e) del citado artículo 82 por tener relación directa con el caso concreto.

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:*

*(...)*

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

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

*(...)”*

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

Según dispone el artículo 81 de la Decisión 344, se entiende como marca: “*Todo signo perceptible 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*”.

Para Hermenegildo Baylos: “*La marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor*”. (Citado por Marco Matías Alemán, MEMORIAS. Seminario Internacional: La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios, Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 1996. p. 183).

El mismo artículo señala los requisitos que debe cumplir un signo para ser considerado como marca, es así que establece: “*Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica*”. Estas características constituyen los requisitos esenciales sin los cuales un signo no puede ser registrado. El Tribunal ha recalcado la importancia y la necesidad de su cumplimiento como paso previo al registro.

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 para que por medio de éstos la marca penetre en la mente del público. Lo que se pretende 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 función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión.

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 identificatorio 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 constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. 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 GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS

Un signo para ser registrado como marca además de cumplir con los requisitos mencionados en el numeral anterior, es necesario que no se encuentre incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad marcaría taxativamente señaladas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

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

El signo genérico es aquel que se utiliza para designar en forma usual y común un artículo determinado. Al referirse a las denominaciones genéricas el Tribunal ha manifestado que: “*Por*



carecer de distintividad no pueden ser registradas como marcas las denominaciones genéricas, que no son sino aquellas que se refieren al producto mismo. Si la marca que protege o ampara un producto o servicio es del mismo nombre del producto, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no reúne uno de los requisitos esenciales que la norma exige para que pueda constituirse en marca. En las denominaciones genéricas el nombre del producto que es conocido de manera general y amplía por el público es la designación de la misma marca estableciéndose una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse" (Proceso 11-IP-98, G.O.A.C. N° 353 de 4 de agosto de 1998. Marca: PAVCO NÚCLEO CELULAR)

No se podrán registrar los signos genéricos que se refieran directamente al producto, ya que al coincidir la marca con el nombre del producto o servicio, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no puede cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria.

"La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor -sujeto final de la protección del registro marcario- es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad. Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos". (Proceso: 07-IP-2001, G.O.A.C. N° 661 del 11 de abril de 2001, marca. LASER, citando a los Procesos 2-IP-89 y 12-IP-95 G.O.A.C. N° 199 de 26 de enero de 1996).

Respecto a las denominaciones descriptivas, Otero Lastres, las entiende como: "... aquellas que informan a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor y otras propiedades del producto o servicio" (Memorias del Seminario Internacional, ob. cit. p. 237).

El Tribunal a este respecto ha señalado: "La naturaleza de un 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". (Proceso 07-

IP-95, G.O.A.C. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, marca "COMODISIMOS).

Tampoco podrán registrarse los signos que se refieran a una o varias características y propiedades comunes ya que existe conexión directa con el producto o servicio que se pretende registrar.

"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 27-IP-2001, G.O.A.C. N° 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, G.O.A.C. N° 189 de 15 de septiembre de 1995).

### III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS USUALES O COMUNES

El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro de un signo que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país sea una designación común o usual de los productos o servicios de los cuales se trata.

Las argumentaciones sostenidas para impedir el registro de signos genéricos y descriptivos pueden aplicarse al caso en que los signos a registrarse sean aquellos constituidos por palabras de uso común que sirvan para designar a los productos o servicios.

El Tribunal ha sostenido que: "Carecen de la calidad o condición de signos registrables todos los que sean genéricos, descriptivos y usuales del producto o servicio a amparar, o aquellos que sin haber sido inicialmente la designación común del producto o del servicio por el uso de la marca, ésta se convierte en el nombre común del producto, ya que todos ellos han perdido su distintividad frente a los productos. Así mismo, no podrán ser registrados como signos los que en el lenguaje comercial, en los modismos o la jerga son los utilizados para designar al producto, aunque la significación gramatical sea diferente. El significado común que una palabra o vocablo tenga en un país será obstáculo para que se registre la marca para productos que tengan relación con el mis-





mo. Así por ejemplo, el vocablo "guagua" que es utilizado con el significado de autobús en un país, bien podría ser registrado para esa clase de productos o servicios en Ecuador, donde esa expresión tiene el significado de niño". (Proceso 33-IP-95, G.O.A.C. 257, de 14 de abril de 1997, marca: "PANPAN PAN PAN"; proceso 27-IP-97, G.O.A.C. 257 de 14 de abril de 1997). Consecuentemente, una palabra o denominación usual podría ser registrable en un País Miembro, en tanto que en otro podría negarse precisamente por ser común o usual". (Proceso 83-IP-2000, G.O.A.C. N° 655 de 27 de marzo de 2001, marca: ÍNDIGO)

La causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa con los productos o servicios que el signo va a cubrir. Si de ese análisis se desprende que entre signos y productos existe una relación genérica, o que el signo representa o describe al producto, o que es el término usual y común utilizado para señalar o mencionar a los productos y servicios el signo será irregistrable. Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado. Por ese motivo, hay signos genéricos, descriptivos o de uso común, que nada dicen ni en nada se refieren a los productos o servicios a ser cubiertos, por lo que el impedimento para el registro no prospera.

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 susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

**Segundo:** Además de cumplir con estos requisitos, es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

**Tercero:** No son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos de productos o servicios, cuando se refieran directamente, a la cuali-

dad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del bien o del servicio que se pretende distinguir. Pero, podrán ser objeto de registro los signos que aunque sean genéricos para una cierta clase de bienes, estén destinados a amparar otros.

**Cuarto:** Son irregistrables los signos que constituyan una designación común o usual de los productos o servicios cuando se refieran directamente a los bienes o servicios de que se trate. Sí podrán ser objeto de registro los signos que no tengan relación directa entre la designación común o usual y los bienes o servicios que se pretende registrar.

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 interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá asimismo 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 sentencia, 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 88-IP-2002

### Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio del artículo 93 de la misma Decisión. Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca: "CAPRICHO". Proceso interno N° 6343.

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, Quito a los seis días del mes de noviembre 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 Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

#### VISTOS

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 25 de septiembre 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 por medio de auto emitido el 16 de octubre del año 2002.

#### 1. ANTECEDENTES:

##### 1.1 Partes.

Actúa como demandante la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., siendo demandada la Nación, Ministerio de Desarrollo Económico, por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado, a la sociedad MIMO'S LTDA.

##### 1.2 Actos demandados.

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la mencionada Superintendencia de Industria y Comercio:

- N° 009233, de 9 de abril de 1997, proferida por la División de Signos Distintivos de esa

Dependencia, por la que "...oficiosamente negó el registro de la marca CAPRICHO, para distinguir productos de la clase 30 internacional...";

- N° 30525, de 28 noviembre del mismo año, por medio de la cual la mencionada Unidad, al resolver el recurso de reposición interpuesto, confirmó la anterior y concedió el recurso de apelación también deducido; y,
- N° 28565, de 23 de diciembre de 1999, a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el aludido recurso de apelación, decidió también confirmar la Resolución inicial N° 009233.

Solicita adicionalmente la actora, a título de restablecimiento del derecho, se ordene el registro de la marca CAPRICHO en su favor.

#### 1.3 Hechos relevantes.

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

##### a) Los hechos

- El 30 de julio de 1986, la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. presentó solicitud para obtener el registro de la denominación CAPRICHO como marca de fábrica, para distinguir productos comprendidos en la clase N° 30 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.
- El 1 de febrero de 1989 fue presentada observación a la referida solicitud por parte 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.



la sociedad MIMO'S LIMITADA, con base en la marca CAPRICHÓ destinada a amparar productos de la clase internacional 29.

- El 11 de febrero de 1993, la División de Propiedad Industrial rechazó dicha observación por "no haber dado cumplimiento al auto en que se requirió presentar el poder en debida forma".
- El 9 de abril de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 009233 negó, oficiosamente, el registro de la marca CAPRICHÓ, no obstante que fuera rechazada la observación formulada por MIMO'S LIMITADA.
- El 28 de mayo del mismo año, la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, escrito sobre limitación de los productos de la clase 30 internacional para fines del registro solicitado.
- La mencionada sociedad, adicionalmente, interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación, contra la Resolución N° 009233.
- El 28 de noviembre de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, expidió la Resolución N° 30525 confirmando la resolución impugnada.
- El 18 de diciembre del mismo año, MEALS DE COLOMBIA S.A. sustentó su recurso de apelación argumentado que "la solicitud fue presentada el 30 de julio de 1986, fecha en la cual sus productos, helados comestibles, son comercializados sin que hasta la fecha se haya presentado ninguna clase de confusión entre el público consumidor, con la marca base de la negativa".
- El 30 de junio de 1998 fue presentada solicitud de cancelación, por no uso de la marca CAPRICHÓ de la sociedad MIMO'S LIMITADA, registrada para proteger productos de la clase 29 internacional, la que fue admitida el 8 de julio de 1999, mediante auto N° 4651.
- El 23 de diciembre de 1999, la misma Superintendencia, mediante Resolución N° 28565,

al resolver el recurso de apelación, negó también el registro de marca CAPRICHÓ y declaró agotada la vía gubernativa.

- El 31 de enero del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución N° 1785 determinó, por razones de no uso, la cancelación del registro de la marca CAPRICHÓ de propiedad de MIMO'S LIMITADA, observante de la solicitud denegada.

#### **b) Escrito de demanda**

La sociedad **MEALS DE COLOMBIA S.A.**, domiciliada en Santafé de Bogotá, República de Colombia, por medio de apoderado ha presentado, como ha sido ya dicho, demanda de nulidad contra la Resolución 009233, de 9 de abril de 1997, pretendiendo además la nulidad de las resoluciones N° 30525, de 28 noviembre de 1997 y, N° 28565 de 23 de diciembre de 1999, confirmatorias de la primera.

Sostiene la accionante, que en la expedición de las Resoluciones impugnadas fueron violados los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344, al haberse argumentado por parte de la Oficina Nacional Competente, que la denominación CAPRICHÓ solicitada como marca para distinguir productos de la clase internacional 30, ocasiona confusión con la marca CAPRICHÓ registrada para amparar productos de la clase 29.

Afirma que esa denominación es un signo propio y original de MEALS, que cumple los presupuestos legales consagrados en el artículo 81; que al no tenerse en cuenta la diferencia de los productos protegidos por una y otra marcas, se ha producido una clara violación del literal a) del artículo 83, argumentando, además, que la oposición presentada por MIMO'S LTDA. se fundamentó en una marca no usada en el mercado, como consecuencia de lo cual fue objeto de una acción de cancelación, que ha sido luego concretada por medio de Resolución N° 01785, de 31 de enero del año 2000, precisamente "por el no uso" de dicha marca, según ha sido constatado por este Tribunal en el respectivo expediente.

Argumenta, por otra parte, que la norma del artículo 96 es de la mayor importancia, pues en aplicación de la misma las Autoridades están obligadas a realizar el examen de fondo de la





respectiva solicitud, a los fines de determinar si el signo solicitado es o no susceptible de registro.

Este Tribunal observa, que la oposición opuesta por MIMO'S LTDA. con base en la marca CAPRICH0, ha sido rechazada por la División de Signos Distintivos mediante auto N° 58, de 11 de febrero de 1992, razón por la cual la negativa del registro concretada en la Resolución N° 009233, de 9 de abril de 1997, ha sido decidida de oficio por esa Unidad, conforme así consta en la propia actuación administrativa.

Se anota, por otro lado, que frente a la oposición en referencia, MEALS DE COLOMBIA ha presentado, en fecha 28 de mayo de 1997, escrito de limitación de productos a únicamente hielo, paletas y helados comestibles, excluyendo todos los demás de la clase 30.

### c) Contestación a la demanda

**La Superintendencia de Industria y Comercio** ha comparecido por intermedio de apoderado a contestar la demanda, solicitando que no sean tenidas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la parte actora, por carecer de apoyo jurídico y de sustento legal para que prosperen.

En contradicción a los hechos documentalmente registrados, ha sostenido que habiendo sido declarada fundada la observación opuesta por MIMO'S LTDA., ha sido negado el registro de la marca CAPRICH0, no habiéndose incurrido respecto de esa determinación en violación de las normas comunitarias, pues la Resolución 009233, de 9 de abril de 1997, fue expedida legal y válidamente dentro del trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Se hace referencia a los requisitos que la Decisión 344 exige para el registro de marcas, a las prohibiciones establecidas respecto de ese propósito por los artículos 82 y 83; concluyendo esa Dependencia en que la marca CAPRICH0 solicitada para productos de la clase 30 y, la marca CAPRICH0 registrada para distinguir productos de la clase 29 son "...semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre éstas y por tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor...".

Ha manifestado también que de una visión de conjunto, se tiene que en esas denominaciones "...poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas..." y, que, consecuentemente, la marca CAPRICH0 solicitada para la clase 30 es irregistrable por no cumplir los requisitos exigidos en el artículo 81 de la Decisión 344.

En apoyo de los fundamentos expuestos, la demandada ha referido jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos judiciales 1-IP-87, 2-IP-95, 22-IP-96 y 14-IP-98, al tiempo de solicitar en el punto relativo a pruebas, la interpretación prejudicial de este Organismo.

**La sociedad MIMO'S LIMITADA**, la cual ha sido notificada con el carácter de "tercero que puede resultar afectado con las resultas del proceso", no ha comparecido a juicio.

Con vista de lo antes 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.

La consulta sobre interpretación prejudicial formulada, por otra parte, se ajusta plenamente a las exigencias de los artículos 33 del mencionado Tratado y 125 de su Estatuto, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

#### 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS

Corresponden a los artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresamente solicitados por el Consultante, concluyendo este Tribunal respecto de la importancia de interpretar adicionalmente, de oficio, el artículo 93 de la misma Decisión, al amparo de la opción prevista en el artículo 34 del Tratado, especialmente en lo relativo al pri-



mer inciso, habida cuenta de que parte especial de la controversia interna alude a la formulación y trámite de observaciones al registro.

En consecuencia, las normas que serán materia de esta interpretación prejudicial corresponden a los artículos cuyos textos 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 83.-** *Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:*

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

(...)

**“Artículo 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 solicitado.*

*“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.”*

(...)

**“Artículo 96.-** *Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren pre-*

*sentado 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”.*

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

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

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

#### **a) Perceptibilidad**

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

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

#### **b) Distintividad**

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



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

### c) Susceptibilidad de representación gráfica

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

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

## 4. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO

### La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares, 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>2</sup>

<sup>2</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.

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 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. Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión.

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 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 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>3</sup>.

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

“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 fraccio-

nados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

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

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.<sup>4</sup>

### Conexión Competitiva

El Régimen Común sobre Propiedad Industrial constituido por la Decisión 344 de la Comisión de la actual Comunidad Andina no tiene disposición expresa regulatoria del riesgo de confusión que podría presentarse entre productos y servicios amparados por marcas iguales o semejantes, según dichos productos o servicios pertenezcan a clases iguales o diferentes del Nomenclator. Sin embargo, comprende dicho ordenamiento disposiciones alusivas a tales situaciones en sus artículos 83 literal a) y, 104 literal d).

En reciente jurisprudencia sentada por este Tribunal, en torno a las circunstancias determinantes del riesgo de confusión en este sentido el Organismo ha manifestado:

<sup>3</sup> Pedro C. Breuer Moreno, “**Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio**”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y SS.

<sup>4</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.



“El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias:

- a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator
- b) Canales de comercialización
- c) Medios de publicidad idénticos o similares
- d) Relación o vinculación entre productos
- e) Uso conjunto o complementario de productos
- f) Partes y accesorios
- g) Mismo género de los productos
- h) Misma finalidad
- i) Intercambiabilidad de los productos”.<sup>5</sup>

Este Tribunal ha compartido el principio de que se debe tomar en consideración al momento del examen comparativo, los criterios que pueden conducir a establecer o fijar, cuándo se produce la similitud o la conexión competitiva entre los productos así:

**“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator**

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.

**b) Canales de comercialización**

En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se los comercializa, no dan lugar a la conexión competitiva entre aquellos bienes, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en

los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de uno con otro.

Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también relación.

**c) Medios de publicidad idénticos o similares**

Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

**d) Relación o vinculación entre productos**

Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

**e) Uso conjunto o complementario de productos**

Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario

<sup>5</sup> **Proceso 41-IP-2001**, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”. Ver también: **Proceso 08-IP-95**, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996; **Proceso 5-IP-2002**, de 20 de febrero del 2002, marca “BAZZER”. **JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**





del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

#### **f) Partes y accesorios**

La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final.

#### **g) Mismo género de los productos**

Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir).

#### **h) Misma finalidad**

Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.

#### **i) Intercambiabilidad de los productos**

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable".<sup>6</sup>

El Tribunal, al confirmar los conceptos antes referidos, reitera la necesidad de que el examinador los aprecie en su conjunto, tomando además en cuenta la concurrencia o no de elementos que puedan inducir a confusión por razones de conexión competitiva de los productos.

Considera el Tribunal, por otra parte, que aunque el derecho otorgado por el registro de una marca es exclusivo, el mismo recae sobre un signo puesto en relación con productos o servicios determinados. En consecuencia, nada impide que dos signos idénticos o semejantes puedan convivir en el mercado y ser registrados, cuando distingan productos o servicios perfectamente diferenciados.

En los casos de semejanza entre los signos y similitud entre los productos o los servicios,

para determinar el alcance de la protección conferida hay que acudir al concepto de riesgo de confusión, el que se apreciará en atención a factores como el conocimiento, la difusión, la asociación que pueda hacerse entre la marca registrada y el signo solicitado para registro.

Este Tribunal considera que al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer "quién" será el consumidor y "cuál" su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio.

De acuerdo al principio de especialidad, las marcas protegen a los productos comprendidos en la clase respecto de la cual fueron registradas.

El fundamento de este principio se encuentra en que la función de la marca es identificar un producto en concreto y no a toda la gama de productos existentes. Consecuencia de este principio es que existan marcas idénticas en favor de distintos titulares, registradas para distinguir productos inclusive ubicados en diferentes clases.

Las marcas consecuentemente protegen sólo los productos comprendidos en la clase identificada al momento del registro y, por tanto, el titular de una marca registrada sólo puede impedir el registro de una marca confundible con la suya, si los respectivos productos pertenecen a la misma clase de la nomenclatura oficial, cubierta por la ya registrada.

Sin embargo, es posible oponerse al registro de una marca, a pesar de que ésta ampare productos de una clase distinta de la inscrita, en el caso de que dadas las circunstancias, pueda producirse una confusión acerca del origen de los productos, u originarse en la mente del consumidor una asociación de ideas susceptibles de traducirse en daño comercial para el titular de la marca. El problema estriba en determinar cuándo hay la posibilidad de confusión sobre el origen de los productos, y cuándo puede originarse en el consumidor ideas susceptibles de generar daño comercial. (CORNEJO GUERRERO, Carlos: Derecho de Marcas.

<sup>6</sup> **Proceso 41-IP-2001**, de 10 octubre del 2001, marca "MATERNA". JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Editorial Cultural Cuzco S.A., Lima – Perú, 1992, pp. 99-102.).

Cuando las marcas se solicitan para distintas clases, la oposición procede por excepción respecto de aquellos productos que concretamente tienen posibilidad de ser confundidos.

La protección marcaria se otorga en general a los productos de la clase solicitada, pudiendo coexistir marcas similares o iguales que amparen productos o servicios pertenecientes a clases diferentes.

La marca notoria sin embargo va más allá de la especialidad, pues el derecho a la exclusividad respecto de su uso, puede ser ejercitado o demandado acerca de productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase a la que correspondan dentro del nomenclator.

En cuanto a la similitud entre productos y servicios, la clase limita la protección que se otorga a la marca que no goza de notoriedad, pero no la que se brinda a la marca notoriamente conocida (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 1, Págs. 114 y 115.).

La pertenencia a una misma clase no sirve para demostrar la similitud entre dos o más productos o servicios y la pertenencia a distintas no sirve para demostrar su diferencia. El consumidor, se ha dicho con gran razón, no distingue entre clases sino entre productos.

Dado el principio de especialidad de las marcas en relación con los productos o con los servicios, el derecho general a impedir el uso del mismo signo por terceros, no llega a impedir ese supuesto de utilización respecto de productos o servicios perfectamente desconectados, salvo el caso ya mencionado de la notoriedad.

## **5. LAS OBSERVACIONES AL REGISTRO MARCARIO, EL LEGITIMO INTERES**

El Derecho Comunitario, Decisión 344, establece dentro del Régimen de Propiedad Industrial, quiénes son los interesados directos y quiénes, en consecuencia, pueden formular “observaciones” a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento esta-

blecido en los artículos 93 y 95 de la Decisión 344.

Según esa normativa, luego de realizada la publicación, quien tenga interés legítimo respecto de las pretensiones contenidas en la respectiva solicitud, puede oponerse a ella, mediante la formulación de observaciones, las cuales deben ser presentadas dentro de los 30 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de la publicación conforme lo establece el **artículo 93** de la Decisión 344. De acuerdo con esta norma, se entenderá que tiene legítimo interés, además del acreditado por el observante, el titular de una marca idéntica o similar obtenida para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la nueva marca puede inducir al público a error, así como quien primero haya solicitado el registro de esa marca en los otros Países Miembros.

Una vez recibida la observación, a la Oficina Nacional Competente le corresponde examinar si ésta cumple las exigencias establecidas, de manera especial, si no se encuentra afectada por las situaciones previstas en el artículo 94 de la Decisión. Acto seguido le corresponderá notificar al peticionario el contenido de la objeción, para los efectos de que haga éste valer sus alegatos o defienda sus pretensiones y ofrezca las pruebas que considere pertinentes dentro del plazo que la ley le otorga para ello.

## **6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACION**

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81 ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la nor-



ma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

Este Tribunal ha señalado al respecto que:

*“La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”.*<sup>7</sup>

Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

#### **Debida motivación**

La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado:

*“...requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.*<sup>8</sup>

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. 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.
3. 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.
4. El momento procesal para que el titular de una marca demuestre su inconformidad acerca de un signo solicitado para registro, es el de las observaciones.

<sup>7</sup> **Proceso 22-IP-96**, sentencia de 12 de marzo de 1997. G.O. N° 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>8</sup> **Proceso 35-IP-98**, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. N° 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



5. La Oficina Nacional Competente debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro.
6. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.
7. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, los principios que se recogen en esta interpretación, de que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. Sin embargo, la calidad de marca notoria otorga una protección especial a su titular, independiente de la clase internacional a la que pertenezcan los productos o los servicios de que se trate, siendo en todo caso necesaria la demostración suficiente de dicha condición.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 6343, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto de este Tribunal de Justicia, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo, 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







