



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

<b>Proceso 78-IP-2002.-</b>	Solicitud de Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81; 82, literales a), d) y e); 83, literales a), d) y e); 95 y 96, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 84 <i>eiusdem</i> . Parte actora: Mc DONALD'S CORPORATION. Marca: "FILET-O-FISH". Expediente interno N° 2693-96-MP. ....	2
<b>Proceso 82-IP-2002.-</b>	Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81; 82, literal h); 83, literal a); y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Parte actora: sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. Marca: "CHIP'S". Expediente Interno N° 3690 AI. ....	11
<b>Proceso 86-IP-2002.-</b>	Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a), y 95, 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, e interpretación de oficio de los artículos 83, literales a) y d), 84 y 93 <i>eiusdem</i> . Parte actora: C.P.C INTERNATIONAL INC. Marca: "FRUTICO". Expediente interno N° 2140-E.G. ....	18
<b>Proceso 90-IP-2002.-</b>	Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal a), y 95 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, e interpretación de oficio del artículo 81 <i>eiusdem</i> . Parte actora: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A. Marca: "TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.". Expediente interno N° 5839 .....	26
<b>Proceso 104-IP-2002.-</b>	Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: STARBUCKS CORPORATION. Proceso interno N° 7063. Marca: "STARBUCKS". ....	34

**PROCESO N° 78-IP-2002**

**Solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81; 82, literales a, d y e; 83, literales a, d y e; 95 y 96, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 84 eiusdem. Parte actora: Mc DONALD'S CORPORATION. Marca: "FILET-O-FISH". Expediente interno N° 2693-96-MP.**

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

**VISTOS**

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a, d y e, 83, literales a, d y e, 95 y 96, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Patricio Secaira Durango, y recibida en este Tribunal en fecha 28 de agosto de 2002; y,

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

**1. Demanda****1.1. Cuestión de hecho**

Del libelo de demanda se desprende que "El 26 de julio de 1994 ... McDonald's Corporation, solicitó el registro de la marca de fábrica FILET-O-FISH, para proteger 'sánduches comestibles, sánduches de carne, sánduches de cerdo, sánduches de pescado, sánduches de pollo, bizcochos y galletas, pan, tortas, galletas de dulce, chocolate, café, substitutos del café, té, mostaza, harina de avena, pastelería, salsas, condimentos, azúcar', en la Clase Internacional 30" (A saber: "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, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias, hielo").

El actor alega que "Dicha solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 354 que salió a circulación el 15 de diciembre de 1994 y no fue objeto de observación alguna por parte de terceros. Transcurrido el término previsto de treinta días para presentar observaciones, el Director Nacional de Propiedad Industrial debió realizar, en los quince días posteriores, el examen de registrabilidad de la marca ... Al no haber dado un pronunciamiento, debió otorgarse el registro de la marca, puesto que al no objetarla dentro del término previsto por el Reglamento, se entiende otorgado el registro".

Sin embargo, el actor señala que: "... mediante Resolución No. 0947611 de 9 de enero de 1996 ... el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro de la marca FILET-O-FISH en virtud de que ... 'la denominación solicitada contraviene lo dispuesto en el Art. 82, literal a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues no tiene distintividad original al constituir un grupo de palabras que traducen simplemente la palabra filete de pescado'".

Por ello, demanda que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declare "la nulidad e ilegalidad del acto administrativo impugnado mediante el cual el Director Nacional de la Propiedad Industrial resolvió negar el registro de la marca FILET-O-FISH, de McDonald's Corporation y dispondrá su registro".

**1.2. Cuestión de derecho**

El actor afirma, según refiere el consultante, que "... su marca 'FILET-O-FISH' es plenamente registrable como lo demuestra el registro de la misma en un sinnúmero de países del mundo, inclusive en los países del Área Andina, donde se aplica la misma legislación comunitaria vigente para el Ecuador. Añade también que



el registro de su marca 'FILET-O-FISH' ha sido registrada inclusive en países de habla inglesa donde, de ninguna manera, se ha considerado al término como de uso común, reconociendo su alta distintividad"; que "el Director Nacional de Propiedad Industrial cometió un error al rechazar el registro de la marca 'FILET-O-FISH', citando en su apoyo varias normas nacionales, como el artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado, violación de la norma del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al fundamentar la resolución en el artículo 82, literales a), d) y e) de la misma Decisión".

En la demanda se sostiene, además, que "La marca FILET-O-FISH es un signo perceptible y suficientemente distintivo y de ninguna manera puede confundirse con los productos que ampara y, peor aún, describir a los mismos ..."; que "... constituye violación de la norma del Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la afirmación realizada por el Director Nacional de Propiedad Industrial al fundamentar su resolución en el Art. 82, literales a), d) y e), de la misma Decisión, pues la marca FILET-O-FISH es distintiva y, por lo tanto, susceptible de registro".

Finalmente, el actor argumenta que "... el Director Nacional de Propiedad Industrial carecía de potestad y competencia para negar el registro de la marca FILET-O-FISH ... en virtud de la norma del Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado que dispone que 'todo reclamo, solicitud o pedido a una autoridad pública deberá ser resuelto en un término no mayor a quince días .... En todos los casos vencido el respectivo término se entenderá por el silencio administrativo, que la solicitud o pedido ha sido aprobada o que la reclamación ha sido resuelta a favor del reclamante'. Adicionalmente, esta norma ha de ser considerada en conjunto con aquella del Reglamento para la aplicación de la Decisión 344 (Art. 34 A, introducido por el Art. 11 del Decreto Ejecutivo No. 1738-A, R.O. No. 473, de 30 de junio de 1994, que reformó el Decreto Ejecutivo No. 1344 A, publicado en el R.O. No. 341 de 21 de diciembre de 1993) que dispone 'vencido el término previsto en el Art. 93 de la Decisión 344, si no se hubieren presentado observaciones, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial realizará el examen de registrabilidad en el término de 15 días, vencido el cual si no hubiere

objeción alguna se entenderá que el signo es registrable y se extenderá el correspondiente registro'. En consecuencia, si la solicitud para el registro de la marca FILET-O-FISH fue presentada el 26 de julio de 1994, y se la publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 354 que salió a circulación el 15 de diciembre de 1994, el término para presentar observaciones venció el 25 de enero de 1995, el Director debió resolver sobre la registrabilidad de la marca hasta el 15 de febrero de 1995. En vista de que la solicitud para el registro de la marca FILET-O-FISH no fue rechazada dentro del término previsto por las normas antes citadas, operó el silencio administrativo por el cual se entiende aceptada la solicitud de registro de la marca FILET-O-FISH. La Resolución No. 0947611 ... es pues, extemporánea, pues la facultad del Director Nacional de Propiedad Industrial para resolver había caducado. Por ello, carece de competencia y el acto administrativo es nulo".

## 2. Contestación a la demanda

2.1. Según el consultante, el Director Nacional de Propiedad Industrial afirma "... que la marca 'FILET-O-FISH' carece de distintividad original al constituir un grupo de palabras que traducen simplemente la palabra FILETE DE PESCADO, que el acto administrativo impugnado se fundamenta claramente en la norma invocada por la autoridad administrativa".

2.2. Por su parte, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca "otorga plena legalidad y validez la (sic) resolución impugnada; se apega al artículo 29 del Tratado que crea el tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, pidiendo suspensión del procedimiento y solicitando a dicho Tribunal la interpretación prejudicial de los Arts. 81, 83 (literales a, d y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena".

2.3. Y el Procurador General del Estado "Se excepciona alegando expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, estar ajustado a derecho y debidamente motivado: señala también la improcedencia de la demanda en cuanto el actor pretende que se declare la nulidad del acto administrativo, pues en él no existe ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 59 de la Ley de la jurisdicción Contencioso Administrativa".

**CONSIDERANDO**

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81, 82, literales a, d y e, 83, literales a, d y e, 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

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

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 24 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 contempladas en los artículos 81, 82, literales a, d y e, 83, literales d y e, y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; además, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, procederá a la interpretación de oficio del artículo 84 eiusdem; en cambio, por su falta de pertinencia, no procederá a la interpretación de los artículos 83, literal a, y 95 eiusdem.

Que los textos de las disposiciones en referencia 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;

(...)

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

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

(...)”.

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

(...)

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 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".

## **I. De la definición de 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 inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio de que se trate.

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. 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 al consumidor la identidad del origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La fuerza distintiva, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado 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 integradas 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, eiusdem, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.



## II. De los signos descriptivos

El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa al consumidor o al usuario, de modo exclusivo, acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción u otros datos, características o informaciones del correspondiente producto o servicio. En este caso, si las características del producto o servicio que describe son comunes a otros del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d, de la Decisión 344, no podrá ser registrado. Además, el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto “... *habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación*”. (Sentencias dictadas en los procesos 3-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”).

## III. De los signos comunes o usuales

El signo común o usual es el que refiere el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro.

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

El Tribunal ha manifestado al respecto que para “...*para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata*”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal e, del artículo 82 de la Decisión 344. (Sentencia dictada en el proceso 7-IP-2001, de 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”; que reitera lo manifestado en los procesos 2-IP-89, de 19 de octubre de 1989, publicada en la G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre del mismo año, caso “OFERTA”; y 12-IP-95, del 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”).

## IV. De los signos evocativos

Según la estructura de los signos, se suele distinguir entre el denominativo, constituido por una o varias palabras pronunciables, provistas o no de significado; el figurativo, compuesto por una imagen visual a la que, en su caso, se asocia un concepto concreto o abstracto; y el mixto, cuya estructura compleja es en parte denominativa y en parte figurativa.

En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto o servicio.

A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Ejemplos de este tipo de signo, a juicio del Tribunal, “*son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.* (Sentencia dictada en el Proceso N° 7-IP-95, del 7 de agosto de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre del mismo año, caso: “COMODÍSIMOS”).



## V. De las marcas en idioma extranjero

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de tal denominación.

En cambio, la denominación no será registrable si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si, además, se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: *“... cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”*.

*“Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros ...”*. (Criterio vertido en la sentencia dictada en el proceso N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

## VI. De la marca notoria

Este Tribunal ha calificado de notoria a la marca provista del atributo 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”).

Cabe agregar que, 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 impedir 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”).

Ahora bien, es necesaria la prueba para determinar la notoriedad de la marca de que se trate. El Tribunal se ha pronunciado sobre esta materia 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 eget 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.

#### **VII. Del examen de registrabilidad de un signo que no ha sido objeto de observaciones**

El artículo 96 de la Decisión 344 señala que, transcurridos los 30 días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud de registro sin que se hubiesen presentado observaciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el respectivo examen de registrabilidad, a objeto de conceder o negar el registro del signo como marca, acto que comunicará al peticionario por medio de resolución debidamente motivada. Cabe destacar que la citada norma comunitaria no somete la validez o eficacia de dicho examen, o del dictado de la resolución, o de la notificación de ésta, a lapso o término preclusivo alguno, por lo que, si bien la Oficina Nacional Competente debe obrar con arreglo al principio de efectividad de la tutela, su silencio no equivale a conformidad.

Por otra parte, el hecho de que no se presenten observaciones al registro de un signo como mar-

ca no exime a la Oficina Nacional Competente de realizar el examen de registrabilidad correspondiente. Así lo ha declarado el Tribunal en los términos siguientes: "*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 sustenta. La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ...*". (Sentencia dictada en el expediente N° 61-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 856 de 24 de octubre del mismo año, caso "LIMPLUS").

En consecuencia, el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio, y en él deberán tomarse en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia.

También se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que han conducido a la Oficina Nacional Competente a pronunciarse en uno u otro sentido. 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 impretermisible 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 del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

#### **VIII. De la supremacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina**

Consta en autos que la parte actora, dentro del proceso interno N° 2693-96-MP, ha invocado el "*Reglamento para la aplicación de la Decisión 344 (Art. 34 A, introducido por el Art. 11 del Decreto Ejecutivo N° 1738-A, R.O. N° 473, de*



30 de junio de 1994, que reformó el Decreto Ejecutivo N° 1344 A, publicado en el R.O. N° 341 de 21 de diciembre de 1993)". Según la actora, el citado instrumento prevé un término de quince días para que la Oficina Nacional Competente realice el examen de registrabilidad, vencido el cual, de no haber pronunciamiento alguno, "se entenderá que el signo es registrable".

En este contexto, el Tribunal estima oportuno reiterar, a la luz de las disposiciones previstas en los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los siguientes conceptos: "... para entender las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno, frente al caso de la norma comunitaria en estudio, es indispensable también analizar los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que desarrollan a éste (sic), cuando el primero de ellos dispone que 'los países miembros, mediante sus **legislaciones nacionales** o acuerdos internacionales podrán fortalecer los derechos de propiedad industrial conferidos' en dicha Decisión, y al establecer el segundo que 'serán regulados por la **legislación interna** los asuntos no comprendidos en la Decisión' ... El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del 'complemento indispensable', según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas ... Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad ... Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88), no es posible que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria ...". (Sentencia dictada en el expediente N° 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril de 1995).

En la orientación que antecede, el Tribunal ha ratificado que "Los Países Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido por el artículo 143 de la Decisión 344, pueden fortalecer el régimen común de Propiedad Industrial en ella constituido, mediante disposiciones internas ... siempre que tales nor-

mas regulen únicamente lo no comprendido por ese Régimen, que no se lo restrinja en sus propósitos, ni se recorte su finalidad de proteger los derechos que consagra". (Sentencias dictadas en los expedientes N° 25-IP-2002 y 26-IP-2002, publicadas en las G.O.A.C. N° 796, del 24 de mayo de 2002, y N° 798, del 28 de mayo de 2002, respectivamente).

Cabe aludir finalmente a la sentencia pronunciada por este Tribunal en fecha 30 de octubre de 1996, correspondiente al Proceso N° 1-AI-96 (acción de incumplimiento ejercida por la Junta del Acuerdo de Cartagena contra la República del Ecuador), a través de la cual se exhortó a la parte demandada a que "en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal adopte las medidas necesarias para adecuar la situación legal y administrativa derivada de la expedición de los Decretos 1344-A de 1993 y 1738 de 1994, de manera que se restablezca el equilibrio y la armonía de la ley nacional con la normativa andina, contenida en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, especialmente en los artículos 1, 2, y 143".

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, además, si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem.

2° La denominación descriptiva no será distintiva y, por tanto, no será registrable como marca, cuando las características del producto o servicio que informa al consumidor o al usuario sean comunes a otros productos o servicios del mismo género.

3° La denominación común o usual que designa el género de los productos o servicios que constituye su objeto no será distintiva y, por tanto, no será registrable como marca, pues el registro otorgaría a su titular un monopolio sobre dicho género de productos o servicios que sería contrario a la libre competencia. El juicio sobre el alcance genérico de la denominación dependerá de la relación de ésta con el produc-



to o servicio que pretende distinguir, vistas sus características y el nomenclátor de que forme parte, así como del criterio de los consumidores.

4° En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

5° En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. En cambio, si se trata de vocablos genéricos o descriptivos cuyo significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, la denominación no será registrable.

6° La notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344. A diferencia del hecho notorio, dicha notoriedad no se halla implícita en la circunstancia de ser la marca ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

7° El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, por parte de la Oficina Nacional Competente, tiene carácter obligatorio, y en él deberán tomarse en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones a la solicitud de registro.

El artículo 96 de la Decisión en referencia no somete la validez o eficacia del examen de registrabilidad, o de la resolución concesoria o denegatoria de la solicitud de registro, o de la notificación de ésta, a lapso o término preclusivo

alguno, por lo que, si bien la Oficina Nacional Competente deberá obrar con arreglo al principio de efectividad de la tutela, su silencio no significa conformidad con la solicitud.

8° Si bien los Países Miembros tienen atribuida la potestad de fortalecer, a través de normas internas o de acuerdos internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como el deber de informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten, ello no los autoriza para establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la citada Decisión.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación de este Órgano Comunitario, 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 N° 82-IP-2002**

**Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81; 82, literal h; 83, literal a; y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Parte actora: sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. Marca: "CHIP'S". Expediente Interno N° 3690 AI.**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** San Francisco de Quito, cuatro de diciembre del año dos mil dos.

**VISTOS**

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal h, 83, literal a, y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Víctor Terán Martínez, recibida en este Tribunal en fecha 5 de septiembre de 2002; y,

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

**1. Demanda****1.1. Cuestión de hecho**

La parte actora alega en su demanda que, en fecha 8 de diciembre de 1993, presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial *"la solicitud de registro de la denominación 'CHIP'S' como marca de fábrica destinada a proteger los productos comprendidos dentro de la clase internacional No. 29, trámite signado con el No. 43550/93, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 348, correspondiente al mes de enero de 1994"* (Clase 29: *"Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles"*); que, en fecha 28 de julio de 1994, el apoderado de la Compañía BORDEN INC. *"presentó observaciones al registro de la marca de fábrica CHIP'S ..."*; que el fundamento de las observaciones lo constituyó *"la marca de*

*fábrica 'CHIP'S' solicitada con anterioridad en nuestro País, destinada a proteger los productos comprendidos dentro de la clase internacional No. 29"*; que, en fecha 4 de agosto de 1994, el representante de la Compañía CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA *"presentó observaciones al registro de la marca de fábrica CHIP'S"*; y que el fundamento de la observación lo constituyó *"la marca de fábrica 'CHICKS', registrada en la República del Ecuador, destinada a proteger los productos comprendidos dentro de la clase internacional No. 30"* (a saber: *"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, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias, hielo"*).

Informa finalmente la actora que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial denegó el registro de la denominación CHIP'S como marca de fábrica, mediante la providencia No. 0957474 del 13 de noviembre de 1996, a cuyo efecto acogió las observaciones formuladas por la Compañía BORDEN INC. y rechazó las de la Compañía CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA.

**1.2. Cuestión de derecho**

La parte actora sostiene en su demanda que *"el Director Nacional de Propiedad Industrial ha emitido la resolución impugnada violando las normas legales vigentes en materia de Propiedad Industrial, por cuanto acepta las observaciones formuladas al registro de la marca de propiedad de mi representada, a pesar de que hasta la presente fecha no se ha concedido el registro de la marca de fábrica 'CHIP'S' a favor de la Compañía BORDEN INC., por lo que dicha compañía no ha adquirido derecho alguno sobre dicha marca, ya que de conformidad con la*



legislación vigente, los mismos son conferidos únicamente por el registro de la misma"; que su representada "es una Compañía que ha sido reconocida en Norte, Centro y Sud América, y a nivel mundial como una empresa en la que opera una de las mejores prácticas en cuanto a la calidad de sus productos ..."; y que "En los primeros cuarenta años se abrieron 20 plantas y en estos últimos diez se han incorporado al Grupo 47 nuevas empresas, sumando a la fecha un total de 63 empresas operadoras, en las que se incluyen siete ubicadas en los Estados Unidos de América".

## 2. Contestación a la demanda

**2.1.** Según el consultante, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, en su escrito de contestación a la demanda, negó los fundamentos de ésta, hizo valer la legalidad y validez de la resolución impugnada y requirió la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal h, 83, literal a, y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

**2.2.** Consta en el expediente que el Director Nacional de Patrocinio del Estado, al dar contestación a la demanda, opuso las siguientes excepciones: negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; improcedencia de la acción, por cuanto no se exponen los fundamentos de hecho y de derecho con claridad y precisión; la demanda no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; legitimidad del acto administrativo dictado por el Director Nacional de Propiedad Industrial; caducidad del derecho y prescripción de la acción, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; y oposición al reclamo de la indemnización patrimonial.

**2.3.** Consta asimismo en el expediente la intervención, a título de tercero coadyuvante, de la empresa CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO S.A. DE C.V. ("actual propietaria de la marca de fábrica 'CHIPS' originalmente solicitada por Borden Inc."), según la cual, "... BORDEN, INC. solicitó el 2 de marzo de 1988 el registro de la marca de fábrica 'CHIPS' ... destinada a proteger productos comprendidos en la Clase Internacional No. 29 ... BORDEN INC. formuló observaciones en base de la solicitud

de registro de la marca 'CHIPS' de marzo 2 de 1988 y al amparo de lo dispuesto en la letra a) del Art. 83 de la decisión 344 ... La norma citada protege la solicitud y reivindica el derecho de prioridad, por cuanto no permite el registro de aquellos signos que sean idénticos o se asemejen A UNA MARCA ANTERIORMENTE SOLICITADA PARA REGISTRO, de forma que puedan inducir al público a error ... El hecho de que existiese casi total semejanza gráfico-visual y fonético-auditiva que permitía a las marcas ser confundibles a primera vista, era evidente, ya que entre 'CHIP'S' y 'CHIPS', existían suficientes elementos comunes ... que volvían a la marca solicitada por CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. irregistrable, pues las dos denominaciones se escriben, pronuncian y suenan de manera idéntica, confusión que se acentúa si tomamos en cuenta que las dos marcas estaban destinadas a distinguir productos de la misma naturaleza y clase internacional".

## CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81, 82, literal h, 83, literal a, y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

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

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 22 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, literal h, 83,



literal a, y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; además, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, el Tribunal estima pertinente interpretar de oficio la disposición prevista en el artículo 93 eiusdem; los textos de las disposiciones a interpretar 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:

(...)

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;

(...).”

**“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 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 definición de 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 inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio de que se trate.

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. En definitiva, la marca procura 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 al consumidor la identidad del origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La fuerza distintiva, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado 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 integradas 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, eiusdem, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

## 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, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.

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”*. (Sentencias dictadas en el Proceso N° 35-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 422, del 30 de marzo de 1999, caso “GLEN SIMON”; y en el Proceso N° 38-IP-99, publicada en la G.O.A.C. N° 419, del 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. De la comparación entre signos. De la identidad y semejanza. Del riesgo de confusión. De las reglas de comparación

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.

El Tribunal ha distinguido entre la "semejanza" y la "identidad" de los signos en los términos siguientes: "... la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos" (Sentencia dictada en el Proceso N° 22-IP-2001, del 13 de junio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de julio del mismo año, caso "ERA").

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre el 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 los signos 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 el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución.

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 real de una posible 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 estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

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. Del procedimiento de observaciones al registro de la marca solicitado

El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, insta 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 competente puede admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, 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, 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

el signo solicitado 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 impretermisible 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. N° 373, del 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 fijadas 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.

3° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada o solicitada con anterioridad para registro, será necesario determinar si existe vínculo de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos. Para esa determinación no bastará con cualquier semejanza entre los signos en disputa,



puesto que será legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado.

4° La comparación entre signos susceptibles de inducir a confusión en el mercado 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 a 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° Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca ya registrada o ya presentada con anterioridad para registro. Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo, acerca de 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.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación de este Órgano Comunitario, la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo 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 N° 86-IP-2002**

**Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a, y 95, 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, e interpretación de oficio de los artículos 83, literales a y d, 84 y 93 eiusdem. Parte actora: C.P.C INTERNATIONAL INC. Marca: "FRUTICO".  
Expediente interno N° 2140-E.G.**

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

**VISTOS**

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a, y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, y recibida en este Tribunal en fecha 17 de septiembre de 2002; y,

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

**1. Demanda****1.1. Cuestión de hecho**

La parte actora alega en su demanda que *"En la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 346 ... correspondiente al mes de noviembre de 1993, con el N° 43131, solicitada el 23 de noviembre de 1993, apareció publicada la solicitud de registro como marca de fábrica de la denominación FRUTICO para proteger: 'Especialmente productos agrícolas, hortícolas, verduras y frutas frescas. Clase Internacional N° 31'. Solicitó esta inscripción la compañía QUICORNAC S.A. por intermedio de su apoderado ..."* (Clase 31: "Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta"); que el 19 de mayo de 1994, *"... mi representada la compañía C.P.C. INTERNATIONAL, INC., presentó observaciones en contra de la solicitud de registro de la marca FRUTICO ... En lo principal estas obser-*

*vaciones las fundamentó en el hecho de que mi representada es propietaria de la famosa y notoriamente conocida marca de fábrica denominada FRUCO, la cual se encuentra registrada en Colombia con el N° 36.581 para proteger productos incluidos (sic) en la Clase Internacional N° 32; Registro N° 36.582 para proteger productos incluidos en la clase internacional N° 31" (Clase 32: "Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas"); y que "... mediante Resolución de 20 de abril de 1995 ... contenida en el Oficio N° 0943709 el Director Nacional de Propiedad Industrial resuelve Rechazar las observaciones y ordena la continuación del trámite de registro de la marca de fábrica FRUTICO solicitada por QUICORNAC S.A.", con fundamento en que "entre las marcas en controversia no existe semejanza fonética, auditiva ni visual, a simple vista se observa que las marcas son distintas, no existe la posibilidad de confusión en el público consumidor o en los medios comerciales".*

**1.2. Cuestión de derecho**

Según la actora, su representada: *"a) ... tiene debidamente registrada bajo los N° 36581 y 36582 la marca FRUCO para proteger productos incluidos en las clases internacionales N° 32 y 31, respectivamente; por lo tanto, teniendo en consideración que la marca FRUTICO está destinada a proteger productos de la clase internacional N° 31, evidentemente son de la misma naturaleza que los productos proteidos (sic) por la marca FRUCO de propiedad de mi representada ... b) La marca FRUCO ... es una marca famosa y notoriamente conocida en el Ecuador, en Colombia y en otros países; y la denominación FRUTICO indebidamente solicitada para registro por QUICORNAC S.A. incurre en la expresa prohibición de irregistrabilidad estable-*



*cida en el literal d) del Art. 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ... c) El riesgo de confusión entre FRUCO y FRUTICO es evidente puesto que la denominación FRUTICO incluye totalmente la marca FRUCO y la única diferencia es el 'TI' intermedio, que hace que FRUTICO constituya el diminutivo de FRUCO. Consecuentemente, en los términos de lo previsto (sic) en el literal d) del Art. 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, FRUTICO es la transcripción total de un signo distintivo notoriamente conocido en el país que solicita el registro ... d) Entre la denominación FRUTICO y la marca FRUCO de propiedad de mi representada a simple vista se puede notar que existe similitud visual, fonética y auditiva, lo que inevitablemente ocasiona que las marcas se confundan a primera vista; siendo por tanto evidente que la similitud de las marcas llevaría necesariamente a confusión en el público consumidor quien será fácilmente inducido (sic) a error; engañándose (sic) de esta manera al público consumidor, pues inevitablemente creería que se trata de los famosos productos de mi representada; y en consecuencia la denominación FRUTICO incurre en la prohibición estipulada en el literal a) del Art. 83 de la Decisión 344 ...".*

## **2. Contestación a la demanda**

**2.1.** El consultante informa que el Jefe del Departamento de Defensa Judicial de la Procuraduría General del Estado, en la oportunidad de la contestación a la demanda, opuso las siguientes excepciones: "1.- *Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda;* 2.- *Improcedencia de la demanda porque no reúne los requisitos previstos en los arts. 3 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa pues el actor no señala que clase de recurso deduce;* 3.- *Legitimidad del acto administrativo;* y, 4.- *Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción*".

**2.2.** Agrega el consultante que el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador opuso, por su parte, las siguientes excepciones: "1.- *Legalidad y validez de la Resolución impugnada;* 2.- *Negativa de los fundamentos de la demanda;* y, 3.- *Interpretación prejudicial previa de los artículos 81, 82 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ...*".

## **CONSIDERANDO**

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81, 82, literal a, y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

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

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 08 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 contempladas en los artículos 81, 82, literal a, 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 las disposiciones previstas en los artículos 83, literales a y d, 84 y 93 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;

(...)"

**"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;*

(...)"

**"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 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 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 definición de 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 inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o 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. En definitiva, la marca procura 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 magnitud 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, del 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 constituidas 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.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa; y además, el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento de dicho registro a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir aquellos requisitos.

## **II. Del riesgo de confusión. 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.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión 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 consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias



denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca. En el presente caso, procede establecer la existencia o no de semejanza entre los signos en disputa, y su comparación —tomando en cuenta su naturaleza— habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por ello, 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.

A este propósito, 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 palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mis-

mo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución.

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, puesto que 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 apercebimiento 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.

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.

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

Este Tribunal ha calificado de notoria a 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.

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 aun 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.

#### **IV. 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 competente puede admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, 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, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

A propósito de la disposición prevista en el artículo 93, inciso segundo, de la Decisión en referencia, el Tribunal ha señalado que se "...



amplía la observación al registro de una marca fuera de las fronteras nacionales como medio de lograr en algún posterior momento la institucionalidad de la marca comunitaria. La figura prevista a partir de la Decisión 344 no contempla —a diferencia de la nueva normativa que regula la materia— otras exigencias, sin por ello admitir que esta observación andina implique una protección extraterritorial de la marca ya que, aún durante la vigencia de la Decisión 344, para que aquella produzca efectos en los Países Miembros, es necesario proceder a registrarla en cada uno de ellos, sin que exista la posibilidad de que la inscripción en uno solo pueda extenderse a los demás. No al argumento de la República del Perú sobre una excepción al principio de territorialidad supuestamente establecido en el artículo 93 de la Decisión 344, sino que la ampliación del concepto de territorialidad que consagra el inciso segundo de dicha norma, hace referencia únicamente al caso de que el registro y las solicitudes de marcas presentadas en cualquier País Miembro puedan permitir a su titular presentar observaciones en los demás países de la Subregión, siendo siempre la Oficina Nacional competente quien decida respecto a la procedencia o no de dichas observaciones” (Sentencia dictada en el Proceso 93-AI-2000, del 22 de enero de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 764, del 26 de febrero del mismo año, acción de incumplimiento ejercida por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú).

Una vez 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 impremitible 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, del 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 fijadas en los artículos 82 y 83 *eiusdem*.

2° Para establecer si existe riesgo de confusión entre las marcas en disputa, será necesario determinar la existencia o no de relación de identidad o semejanza entre las mismas, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellas, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos. Para esa determinación no bastará con cualquier semejanza entre los signos, puesto que es legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado.

3° La comparación entre signos susceptibles de inducir a error en el mercado 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 ele-



mentos 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.

4° 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 territorio 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.

5° Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca registrada o de una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros. 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.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación de este Órgano Comunitario, la Primera 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 N° 90-IP-2002**

**Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal a, y 95 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, e interpretación de oficio del artículo 81 eiusdem. Parte actora: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A. Marca: "TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.". Expediente interno N° 5839**

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

**VISTOS**

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal a, y 95 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, por órgano de su Consejero Ponente, Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 25 de septiembre de 2002; y,

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

**1. Demanda****1.1. Cuestión de hecho**

El consultante desprende de la demanda que: "... el 27 de julio de 1997, a través de apoderado, la actora solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. (MIXTA), para amparar productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza" (Clase 19: "Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos"); que "... publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad Tubos de Occidente Tubosa S.A. presentó demanda de observaciones, con base en su marca denominada TUBOSA Clase 19"; que "... la

*Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 20913 de 28 de diciembre de 1998, por medio de la cual declaró fundada la observación presentada por la sociedad Tubos de Occidente Tubosa S.A. y negó el registro de la marca solicitada por la actora"; y que "... contra la citada Resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación; siendo resuelto el primero de ellos a través de la Resolución núm. 02413 de 19 de febrero de 1999, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución impugnada; y el segundo lo fue a través de la Resolución No. 12577 de 30 de junio de 1999, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, que también confirmó la citada Resolución".*

**1.2. Cuestión de derecho**

Además, el consultante informa que, según la actora, "... se violó el literal a), del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó e interpretó en forma indebida la citada disposición, dado que no tuvo en cuenta de que (sic) se trata de dos marcas mixtas, donde la sociedad observante se dedica a las tuberías plásticas y en general a artículos plásticos del ramo, mientras que la (sic) Tuberías y Prefabricados de Concreto Tubesa S.A., como su nombre lo indica, se dedica únicamente a tuberías de concreto, que tiene un uso de redes de alcantarillado donde técnicamente no es utilizable la tubería plástica; de ahí que el consumidor sabe perfectamente cuándo utilizar tubería plástica (instalaciones domiciliarias), y cuándo la tubería de concreto (grandes redes de alcantarillado)"; y que "... se violó el artículo 95, ibídem, toda vez que los argumentos que esgrimió frente a la observación presentada no fueron tenidos en cuenta por la Super-



*intendencia de Industria y Comercio al momento de decidir sobre la concesión de la marca solicitada”.*

## 2. Contestación a la demanda

En su escrito de contestación de demanda, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia alega que: *“Con la expedición de las resoluciones n° 20913 del 28 de diciembre de 1999 (rectius: 1998) y n° 02413 del 19 de febrero de 1999 expedidas por el jefe de la División de Signos Distintivos y n° 12577 del 30 de junio de 1999 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas ... en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; que “... de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente (Superintendencia de Industria y Comercio) ... el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución n° 20913 del 28 de diciembre de 1998 negando el registro de la marca ‘TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.’ para distinguir los productos de la clase 19 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad Tubesa S.A.”; que “... la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa”; y finalmente, con apoyo en elementos extraídos de las sentencias dictadas por este Tribunal en los procesos 14-IP-98, 2-IP-95 y 22-IP-96, argumenta que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca ‘TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.’, frente a la marca ‘TUBOSA’, para la clase 19 registrada a favor de la sociedad Tubos de Occidente S.A., se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos crearían que el producto tendría el mismo origen”.*

## CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 83, literal a, y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

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

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 112 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 contempladas en los artículos 83, literal a, 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 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio la disposición prevista en el artículo 81 eiusdem. Las normas a interpretar 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 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 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 definición de 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 inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o 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 distinga, 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. En definitiva, la marca procura 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 magnitud 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, del 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 formadas por letras, palabras, figuras, dibujos o



cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

## II. De las marcas denominativas y mixtas

En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar.

Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenecan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente:

*“el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que*

*en un momento dado pueden ser definitivos”.* (Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988 en el proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la *“situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo”* (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *“Fundamentos del Derecho de Marcas”*; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p. 240).

## III. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva

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 en referencia 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.

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.



La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común.

En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre las marcas habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá 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 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.

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por el 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 incrementar el grado de 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 desde el fonético, la impresión general de que la denominación causa impacto 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 apercebimiento 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.

Además, 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.

Finalmente, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA” y “TUBOSA”, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una



de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como que su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

El hecho de que ambos productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En relación con este punto, es pertinente la mención de otros criterios también elaborados por la doctrina, cuales son los de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos

presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: ob.cit., pp. 242 y ss.).

En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, como lo serían los canales de distribución y los establecimientos de venta al público.

Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: *“serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”* (Cita tomada de la sentencia dictada en el expediente N° 50-IP-2001, el 31 de octubre de 2001, y publicada en la G.O.A.C. N° 739, del 4 de diciembre de 2001, caso “ALLEGRA”).

En relación con los medios de comercialización o distribución de los productos, la conexión competitiva podría configurarse también por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de aquéllos. En efecto, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, *“el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes...”* (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-94, de 24 de marzo de 1995, *Jurisprudencia del Tribunal de Justi-*



cia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso "DIDA").

En cambio, en el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.

Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el Proceso 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, así como en la *JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA*, Tomo IV, pp. 324 y s.s., caso "LISTER"; y reiterada en las sentencias emitidas en los Procesos Nos. 30-IP-2000, de 1° de septiembre de 2000, caso "AMERICAN BRANDS (mixta)"; 60-IP-2000, de 24 de enero de 2001, caso "MAXVALL"; 03-IP-2001, de 9 de mayo de 2001, caso "DIPLOMATICO"; 5-IP-2001, de 27 de marzo de 2001, caso "ACERO DIAMANTE + GRÁFICA"; 50-IP-2001, de 31 de octubre de 2001, caso "ALLEGRA"; y 67-IP-2001, de 12 de diciembre de 2001, caso "ECOGEL") con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión —predecesoras de la 344, objeto de la presente interpretación— dejó establecido que: *"El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos. Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 ... La limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la 'clase del nomenclator' a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la 'especialidad' sólo en referencia a la 'clase' del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos ... Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues*

*el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se 'evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error'; y en base de esa misma disposición comunitaria con 'una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error' (Marco Matías Alemán, MARCAS, Bogotá, pág. 90)"* (énfasis añadido).

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

El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, insta 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 competente puede admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, 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, 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 otra ya registrada.

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 impremitible 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, del 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 fijadas en los artículos 82 y 83 *eiusdem*.

2° En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

3° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de

tales productos. Para esta determinación no bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en disputa, toda vez que se hace legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado.

4° En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a quien 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° El signo debe ser suficientemente 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.

A objeto de garantizar las funciones del signo marcario, el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena prohíbe, entre otros supuestos, el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante tomará en cuenta su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata



de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, será aplicable con independencia de la naturaleza del producto o servicio de que se trate y de la clase a que pertenezca uno u otro, puesto que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca que ha probado su notoriedad y el aprovechamiento injusto de su prestigio.

6° Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca registrada o de 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.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 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 104-IP-2002

**Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: STARBUCKS CORPORATION. Proceso interno N° 7063. Marca: "STARBUCKS".**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil dos; en la solicitud de interpretación prejudicial formulada

por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero, Doctor Camilo Arciniegas Andrade.

**VISTOS:**

Que la solicitud recibida por este Tribunal el día 29 de octubre del año 2002, se ajusta a las disposiciones del Artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 20 de noviembre del corriente año.

**1. ANTECEDENTES:****1.1. Partes.**

Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad STARBUCKS CORPORATION, para demandar a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, entidad emisora de los actos administrativos impugnados.

Se indica, además, como tercero interesado en las resultas del proceso, a la sociedad MARS INCORPORATED.

**1.2. Actos administrativos demandados y objeto de la demanda.**

Pretende el actor que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

- La Resolución N° 16517 de 31 de agosto de 1995, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo N° 94 52513, mediante la cual se negó el registro de la marca STARBUCKS para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
- La Resolución N° 27433 de 28 de octubre de 1997, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición de manera confirmatoria de la Resolución N° 16517.
- La Resolución N° 28147 de 31 de octubre de 2000, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se decidió el recurso de apelación, confirmando nuevamente la primeramente mencionada.

Como consecuencia de la nulidad de los anteriores actos administrativos, solicita el actor a título de Restablecimiento de su Derecho, que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a favor de la sociedad STARBUCKS CORPORATION, el registro de la marca STARBUCKS para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sustenta el actor en su libelo demandatorio, que ante su solicitud de registro, la Superintendencia produjo resolución denegatoria aduciendo que el signo solicitado se asemejaba ortográfica y fonéticamente, de modo que podría inducir al público consumidor a error, a la marca STARBURST de propiedad de la firma MARS INCORPORATED registrada para amparar todos los productos de misma clase 30 <sup>1</sup>.

Alega que con la negativa a registrar el signo solicitado la Superintendencia violó los Artículos 81 y 83, Literal a, de la Decisión 344, puesto que el signo que se pedía registrar cumplía con los requisitos exigidos por la norma comunitaria amén de que no se encontraba incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad de los Artículos 82 y 83. Indica que *"STARBUCKS cumple con todos los requisitos para obtener su registro ya que está compuesto de una palabra que puede ser reconocida por el sentido de la vista; tiene representación gráfica porque es una palabra susceptible de representarse materialmente y posee el requisito de la distintividad porque identifica a un producto que no se confunde con aquello que va a identificar ni con la marca STARBURST registrada por MARS INCORPORATED"*.

Arguye que la Superintendencia se equivocó y además no tuvo en cuenta el acuerdo de coexistencia marcaria suscrito entre las partes a nivel mundial y cuya implementación ha permitido que las dos marcas coexistan sin conflicto alguno en el mercado. En dicho acuerdo la demandante se obliga a no usar sus marcas en relación con dulces de frutas y productos de confitería mientras que MARS INCORPORATED se

<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).



obliga a no utilizar la suya para café, té, cocoa, expreso, sustitutos del café y bebidas a base de café, como a ciertas limitaciones en lugares donde se expende café, entre otros.

### 1.3. Contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio, presenta el correspondiente escrito de contestación dentro del proceso interno para oponerse a las pretensiones, sosteniendo que de conformidad con los documentos obrantes en el expediente administrativo N° 94 52514, se concluye en forma clara que la actuación se ajustó al trámite previsto en materia marcaría, garantizándosele el debido proceso y el derecho de defensa al actor.

Manifiesta que realizado el examen sucesivo y comparativo de la marca STARBUCKS frente a la marca STARBURST, registrada a favor de MARS INCORPORATED se colige que son semejantes y pueden inducir al público a error ya que los productos que la distinguen están comprendidos en la clase internacional 30, puesto que son productos alimenticios que tienen una misma destinación y podrían generar confusión en los consumidores respecto de su origen empresarial.

Agrega que al apreciar las marcas en conjunto, se concluye que en forma evidente son semejantes entre sí, ya que existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos y fonéticos y por tanto poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, lo que de nuevo conllevaría a error al público consumidor.

Concluye la demandada afirmando que los actos administrativos expedidos por ella, que son materia de acusación, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre marcas.

## 2. CONSIDERANDO:

### 2.1. Competencia del Tribunal.

El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

### 2.2. Normas a ser interpretadas.

Se interpretarán los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; aclarándose por el Tribunal respecto del último de los nombrados, que es esta la norma a interpretar, según se infiere de la solicitud y de los anexos allegados al expediente y no la del Artículo 82, literal a, como erróneamente se señaló por el consultante.

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

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

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

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

Con fundamento en lo anterior procederá el Tribunal a efectuar la interpretación de las normas comunitarias referidas, a cuyo efecto analizará, entre otros, los siguientes aspectos que estima pertinentes: Requisitos legales para el registro de las marcas; implicaciones de la confundibilidad respecto del registro de marcas; y, validez de los acuerdos de coexistencia frente al tema de la confundibilidad.

### 2.3. Requisitos legales para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica (Artículo 81. Decisión 344).

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala las tres características básicas e indispensables que debe



ostentar un signo para que pueda ser registrado como marca. Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica.

Por ser la marca un concepto inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que lo conviertan en perceptible o identificable por aquéllos.

**La perceptibilidad** 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 e identifica con un producto o servicio determinado. Y, por cuanto para la recepción sensible o externa de las marcas se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido utilizándose preferentemente para denominar productos o servicios aquellos signos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos, aunque no se excluye la existencia de signos sonoros, olfativos, gustativos, etc.

**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.

**La susceptibilidad de representación gráfica** consiste en descripciones o representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos, 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 entonces darse, como se ha dicho, por medio de los elementos antes indicados.

La norma que se interpreta, al definir el concepto de marca, enfatiza en el aspecto de la distintividad diciendo que *“todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comerciali-*

*zados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra”* es apto para registrarse como tal.

Pero para que el registro se produzca no basta la sola presencia de la distintividad, ni tampoco si ella se da acompañada de las otras dos características anotadas: La que la ley comunitaria exige, además, que el signo solicitado no encuadre en ninguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

En este orden de ideas debe el Juez Consultante proceder a analizar, primero, si la marca “STARBUCKS” cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido Artículo 81, para determinar luego, si no encaja dentro de los impedimentos de registro señalados en estas disposiciones y, en especial, en lo previsto en el literal a, del Artículo 83, de la Decisión 344.

#### **2.4. Implicaciones de la Confundibilidad respecto del registro de Marcas. (Artículo 83, literal a, Decisión 344.).**

##### **2.4.1. La Confundibilidad de las Marcas:**

Como se ha dicho atrás, entre los requisitos exigidos para el registro de las marcas resulta de especial importancia, la presencia del requisito de la distintividad, considerado como función primigenia que debe reunir todo signo para adquirir la condición de marca, lo que lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, de tal manera que ellos no se hagan confundibles por razón de la marca, pues en este evento se configuraría la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a, del Artículo 83, de la Decisión 344.

En efecto, la norma citada se refiere al impedimento de registro como marca de aquellos signos que puedan confundir al público, induciéndolo a error por causa de la similitud o semejanza de los mismos con una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero para idénticos o semejantes productos o servicios.

##### **2.4.2. Criterios para el Cotejo de las Marcas:**

Para decidir sobre su registro, el examinador necesariamente debe realizar entre las marcas



en controversia el respectivo cotejo. Para ello debe comenzar por aclarar en qué tipo o clase de signos se encuadran, dentro de los tres que la doctrina ha identificado, según estén representados por una figura (gráfica), por una denominación (nominativa) o por un conjunto de las dos anteriores (mixta). La marca figurativa, llamada también gráfica, se materializa como un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa, su característica general es que no es pronunciable, puesto que su signo no tiene vocalización, siendo apenas una figura o distintivo al que se le da un nombre y que en sí mismo constituye la marca.

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

A su turno la marca mixta combina elementos denominativos y gráficos.

De conformidad con la jurisprudencia de este Tribunal: *"Para el cotejo marcario es indispensable ubicar los signos objeto de la comparación dentro de alguna de las categorías de marcas, toda vez que existen ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta por el examinador pudieran conducir a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o que, por el contrario, conducirían a un veredicto de irregistrabilidad".*<sup>2</sup>

Ahora bien, existiendo ese riesgo de confusión entre las marcas, es necesario también, para el cotejo que haga el Juez consultante, determinar las diferentes maneras en que los signos pueden asemejarse. Al respecto se ha dicho que la similitud entre las marcas puede ser **ideológica, ortográfica o fonética**, lo cual debe ser materia de estudio en el presente caso para determinar, primero, el grado de similitud ortográfica, entendida ella como 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 conducir, en mayor o menor grado, a que la confusión sea más palpable u obvia; acto seguido, debe determinarse el grado de similitud fonética, que es el que ocurre entre signos que al ser pronunciados tienen una

vocalización similar, dependiendo esta similitud de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros factores; para, finalmente, examinar el grado o nivel de similitud ideológica, que es la que se da entre signos que evocan la misma o semejantes ideas de tal modo que pueden llegar a ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan 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;

De igual manera el Tribunal ha sostenido en ya reiterada Jurisprudencia, que para efectos de realizar la comparación apreciativa entre los signos y determinar si existe confundibilidad, y por ende si se configura la causal de irregistrabilidad del Literal a, del Artículo 83 de la Decisión 344, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas o máximas estructuradas por la doctrina:

- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.
- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Se debe señalar además que la falta de distintividad del signo y la consecuente confusión que puede generar, además de atentar contra la libre competencia que debe existir entre los empresarios, independientemente de los recíprocos acuerdos de coexistencia, aspecto a ser tratado en el siguiente acápite, afecta también al consumidor, en la medida en que una marca carente de distintividad puede inducir en error al adquirente del bien o al usuario del servicio, afectando su consentimiento.

De conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, no pueden registrarse como marcas los signos que *"sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solici-*

<sup>2</sup> Proceso 80-IP-2001. En G.O.A.C N° 774 de 19 de marzo de 2002.



tada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para los productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". Al interpretarlo, el Tribunal ha expresado en el Proceso 32-IP-96 (G.O.A.C N° 279 de 25 de julio de 1997), lo siguiente:

*"...El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error sea directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor, en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios.*

#### **2.4.3. Validez de los acuerdos de coexistencia frente al tema de la confundibilidad:**

Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbra celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías y dejan a salvo la potestad del organismo competente, de salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a un error, cuando las marcas coexistentes sean entre si confundibles.

Así pues, en presencia del fenómeno de la confundibilidad, la suscripción de acuerdos privados de coexistencia no es un presupuesto automático para que se produzca el registro, puesto que siempre habrá de primar el interés general de los consumidores sobre el interés particular de los empresarios contratantes <sup>3</sup>.

<sup>3</sup> En este mismo sentido consultar la sentencia de 31 de octubre del 2001, dictada por el Tribunal dentro del Proceso No. 50ip01. En G.O.A.C. No. 739 de 4 de diciembre de 2001. Marca ALLEGRA.

En el presente caso, si la autoridad administrativa o judicial consideran, con sujeción a los criterios señalados para la determinación de la confusión, que la coexistencia marcaría de los signos "STARBUCKS" y "STARBURST" no salvaguardan el interés general, y, en consecuencia el consumidor puede ser inducido a error, debería decidir que las marcas no pueden coexistir en el mercado.

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

#### **EI TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,**

##### **CONCLUYE:**

1. Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además, lo suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro. Debe cuidarse asimismo, que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
2. Al proscribir el riesgo de confusión respecto del registro marcario, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto de los usuarios acerca del producto o del servicio respectivo, en relación con su procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades.
3. La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el funcionario administrativo o por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los criterios expuestos y ampliamente desarrollados por el Tribunal.
4. La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia de signos idénticos o semejantes en el mercado, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.



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

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada 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