



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena

Pág.

<b>Proceso N° 4-IP-94.-</b>	Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 58, literal f), 66, 67 y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia .....	1
<b>Proceso N° 3-IP-95.-</b>	Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 58, literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Pedida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz. Ingresado el 13 de febrero de 1995. Expediente N° 2598, caso "concentrados y jugos de frutas Tutti-Frutti S.A." .....	15
<b>Proceso N° 7-IP-95.-</b>	Solicitud de interpretación prejudicial del inciso 1° del artículo 65 de la Decisión 85, hoy artículo 81 de la Decisión 313; de los literales a) y c) del artículo 58 de la Decisión 85 y h) del artículo 72 de la Decisión 313; y de los artículos 64 y 65 de la Decisión 85, hoy artículo 85 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena. Formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: doctor Yesid Rojas Serrano. Expediente Nacional N° 2606; caso de Sociedad Espumas Plásticas S.A. ....	23

### PROCESO 04-IP-94

#### **Solicitud de Interpretación prejudicial de los artículos 58, literal f), 66, 67 y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.**

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en Quito a los siete días de Agosto de 1995, en la interpretación prejudicial de los artículos 58 f), 66, 67 y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el expediente N° 1486 cuyo ponente es el Dr. Yesid Rojas Serrano, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 28 del Tratado de creación y en cumplimiento del artículo 63 de su Estatuto, dicta la siguiente sentencia:

#### **VISTOS:**

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, es competente para requerir esta interpretación por vía prejudicial de conformidad con el artículo 29 del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo

de Cartagena; y éste, a su vez, tiene competencia para absolverla, de acuerdo con el artículo 28 íbidem.

Que la solicitud de interpretación de las normas arriba señaladas se origina en el Consejo de Estado por petición de la parte actora, la Sociedad Elizabeth Arden Inc., en el proceso nacional N° 1486.

Que este Tribunal con fecha 9 de Agosto de 1994, dictó auto solicitando al Consejero ponente, que en cumplimiento del artículo 61 literal c) del Estatuto del Tribunal, envíe el "informe sucinto de los hechos", al cual se refiere esa norma comunitaria, para cumplir, de esta forma con todos los requisitos allí puntualizados.

Que la Secretaría de la Sala solicitante, remitió a este Tribunal el oficio N° 1430, de 12 de setiembre de 1994,



adjuntando como informe sucinto de los hechos, nuevamente el escrito presentado por la parte actora dentro del juicio iniciado en Colombia y por el que pide al Consejo de Estado la interpretación prejudicial del Tribunal Andino. Se deja establecido, como claramente señala el artículo 61, literal c) del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión) que este "informe sucinto" corresponde elaborarlo al juez solicitante, precisando en él los hechos que considere relevantes para la interpretación de la norma comunitaria por parte del Tribunal.

Que el Tribunal Andino de Justicia mediante Oficio N° 093-S-TJAC-94 de 17 de octubre de 1994 pone en conocimiento del Consejo de Estado de la República de Colombia el auto dictado el 14 del mismo mes y año por medio del cual pide varios documentos referidos en el expediente judicial N° 1486.

Que el requerimiento de este Tribunal es atendido por intermedio de la Secretaría del Consejo de Estado, la que remite dichas piezas procesales por Oficio N° 1956 de diciembre 19 de 1994, ingresado al Tribunal el 28 de febrero de 1995. El Tribunal, en consecuencia, tendrá en consideración los hechos que se relacionen con la interpretación solicitada, sintetizándolos de los documentos anexos a la solicitud del Consejo de Estado.

Que la Sociedad DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA LIMITADA-DISPROBELLLTDA, formuló con fecha 22 de Octubre de 1982 a la División de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo "EDEN FOR MAN - ETIQUETA" "dentro de una etiqueta rectangular de fondo plateado y marco rojo y dentro de ella las palabras explicativas forman, clase 3" para distinguir "loción para manos y cuerpo y desodorante, ambos en crema", productos comprendidos en la clase 3 del Decreto 755 de 1972 (que corresponde a la clasificación internacional de marcas), ordenándose por la oficina nacional competente la publicación del extracto para efectos del trámite de oposiciones.

Que en este estado del trámite, la Sociedad ELI LILLY AND COMPANY, (Sociedad Norteamericana) titular de los registros marcarios para ARDEN (28.506 de junio 25 de 1951), ELIZABETH ARDEN, (70.958, de marzo 25 de 1970), ELIZABETH ARDEN (etiqueta), (106.153 de julio 3 de 1984), ARDEN FORMEN (etiqueta) (70.969 de 25 de marzo de 1970), y ARDENA, (66.674 de febrero 3 de 1972), presentó oposición a la solicitud de registro referida en el literal anterior. (fs 274). Estos y otros registros fueron transferidos por la sociedad ELI LILLY a la SOCIEDAD ELIZABETH ARDEN INC, según petición presentada el 18 de Abril de 1988.

Que igualmente, fué opositora la compañía RECKITT & COLMAN (Overseas), Limited, domiciliada en Hull, Yorkshire, Estados Unidos de Norte América, la que impugnó por medio de apoderado, el registro de la marca "EDEN, ETIQUETA", por cuanto su representada es titular de la marca "EDEN", clase 5.

Que las oposiciones presentadas se rechazaron por el Jefe de la División de la Propiedad Industrial por resolución N° 001141 de 3 de octubre de 1986. Analiza -esa oficina- la de Eli Lilly and Company, recurriendo a antecedentes administrativos (expedientes 220.241 y 220.537), las semejanzas entre EDEN Y ARDEN y por el significado de las mismas, considera que no puede haber lugar a la confusión entre el público consumidor de los productos de la clase 3. Confrontando el diccionario de la Real Academia de la Lengua, Edición 1979, la Resolución anota el significado de: "ARDEN, estar encendido, o según nosotros en el indicativo presente "ellos arden, es decir que están encendidos o quemándose. EDEN, paraíso terrestre, morada del primer hombre, antes de su desobediencia, lugar muy ameno y delicioso".

Que la oposición de la Compañía RECKITT & COLMAN (Overseas) Limited, no es aceptada, en tanto, la marca Eden distingue fungicidas, herbicidas, etc, productos de la clase 5, "que no pueden catalogarse como de la misma naturaleza con las de la 3".

Que apelada la antes dicha Resolución 001141 por parte de los dos opositores a la inscripción de la marca "EDEN FOR MAN", y previo el rechazo del recurso de reposición sobre la misma por parte del Jefe de la División de Propiedad Industrial, el Superintendente de Industrias y Comercio el 3 de Abril de 1989 dicta la Resolución 2535, confirmando la providencia de 3 de Octubre de 1986 proferida por la División de Propiedad Industrial (Resolución 001141). En esta etapa la entidad administrativa efectúa la comparación de las marcas EDEN FOR MAN (etiqueta) frente a la registrada -opositora- "ARDEN", desestimando cualquier similitud entre las mismas ya por los aspectos gráficos como por el significado conceptual que se derivan de una y otra.

Que en el análisis practicado dentro de esta resolución a la oposición de la Compañía RECKITT & COLMAN (Overseas), Limited, la autoridad competente hace un distingo entre los productos de la clase 3 y la clase 5, citando jurisprudencia de este Tribunal Andino en el sentido de que "de acuerdo con el artículo 68 de la Decisión 85, el registro de una marca y su protección se extenderán solamente a una clase".

La resolución hace referencia también al trámite



administrativo, el que fuera impugnado ante el inferior, por la aplicación del artículo 67 de la Decisión 85, en concordancia con lo previsto en el artículo 590 del Código de Comercio de Colombia.

Que, la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial, mediante resolución 6342 de fecha 18 de julio de 1989, expidió el certificado de registro N° 124722 para la expresión “EDEN FORMAN” etiqueta, según modelo adjunto, a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA LTDA-DISPROBELLTDA, domiciliada en Medellín, Antioquia - Colombia, para productos de la clase 3.

Que esta resolución fué apelada por la actora y confirmada por la Superintendencia de Industria y Comercio según Resolución N° 292 de 14 de febrero de 1990.

Que con fecha 5 de junio de 1990, el apoderado especial de la Sociedad Elizabeth Arden Inc, demanda ante el Consejo de Estado la nulidad y restablecimiento del derecho contra varias providencias dictadas por la División de Propiedad Industrial y la Superintendencia de Industria y Comercio en el expediente administrativo N° 216.883.

Que en el texto de la demanda mencionada anteriormente el actor hace hincapié en la confusión existente entre la marca a registrarse (Eden - etiqueta) y las siguientes marcas cuya titularidad, en un primer momento, pertenecieron a la Sociedad Eli Lilly and Company: Arden Elizabeth, Arden Etiqueta, Elizabeth Arden, Arden For Men Etiqueta y Ardena; argumentación que fué parte de la oposición presentada con fundamento en el artículo 58 f) de la Decisión 85. Alega que en el trámite de las oposiciones se ha omitido conceder el término probatorio, establecido en el artículo 590 del Código de Comercio de Colombia, advirtiendo que “la administración ha mirado en forma aislada el artículo 67 de la Decisión 85 atrás mencionada”. Arguye que una vez concluido el trámite interno, “entra a jugar la norma del artículo 67 de la Decisión 85”, “esto es, no habiendo oposiciones o habiendo sido rechazadas las oposiciones, conforme a la ley interna Colombiana, se procederá a otorgar el registro”. Especifica que “la no observación impuesta en el Código de Comercio acabada de citar, genera la nulidad del proceso conforme al arreglo del artículo 152 (6) del Código de Procedimiento Civil...”. Refuerza el argumento en el derecho exclusivo que sobre las marcas registradas se contempla en el artículo 72 de la Decisión 85, agregando que “una de las formas de proteger dicho derecho exclusivo es mediante lo previsto en el artículo 58 (f) de la Decisión 85 que prohíbe el registro de

marcas que sean confundibles con las marcas registradas para productos de una misma clase marcara”.

Que, el actor o demandante pretende ante el Consejo de Estado de la República de Colombia lo siguiente:

“1. Que se anule el auto 001141 de octubre 3 de 1986 dictado por la División de Propiedad Industrial en el expediente 216.883 de octubre 22 de 1982, mediante la cual se decidió la oposición presentada contra la solicitud de registro de Eden etiqueta, sin abrir el proceso a pruebas conforme a lo ordenado en el Artículo 590 del Código de Comercio.” (lo subrayado corresponde al texto de la demanda)”.

“2. Que se anule la Resolución 003872 de agosto 5 de 1987 mediante la cual la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al decidir el recurso de reposición interpuesto contra el auto 001141 de octubre 3 de 1986 dictada en el expediente 216.883, decidió confirmar dicha providencia.”

“3. Que se anule la Resolución 2535 de diciembre 21 de 1988, notificada por edicto del 19 de enero de 1989, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, al decidir el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto contra la providencia de octubre 3 de 1986, decidió confirmar dicha providencia.”

“4. Que se anule la Resolución 6342 de julio 18 de 1989 mediante la cual se ordenó expedir el certificado de registro para Eden etiqueta. Al anular la resolución 6342 de julio 18 de 1989 se deberá anular el certificado de registro 124.722 expedido en virtud de la mencionada Resolución 6342.”

“5. Que se anule la Resolución 292 de fecha febrero 14 de 1990 mediante la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 6342 de julio 18 de 1989, y se confirmó la expedición del certificado de registro para la marca Eden etiqueta número 124.722 y se cerró la vía gubernativa en el trámite de registro de la marca Eden etiqueta al declararse que contra la Resolución 292 de febrero 14 de 1990 no proceden recursos.”

“6. Que como reestablecimiento del derecho se ordene a la División de Propiedad Industrial dar trámite, conforme a lo señalado en el artículo 590 del Código de Comercio, a la oposición presentada por Eli Lilly and Company (quien cedió las marcas fundamento de la oposición a Elizabeth Arden Inc.) contra la solicitud de registro de Eden etiqueta pretendida por Distribuciones de Productos de Belleza Ltda. Disprobell Ltda...”. (lo subrayado es del texto original)”.



Que la Compañía Disprobell Ltda, en la contestación a la demanda referida ante el Consejo de Estado, por su parte, defiende el derecho al registro de la marca “EDENFOR MAN” (etiqueta) rechazando toda posible confusión con ARDEN, por su significado conceptual; niega que el actor tenga derecho a oponerse al registro pues “quien puede oponerse al registro de una marca o de un nombre o de un emblema es solamente quien lo tiene o quien viene utilizándolo con respaldo legal, es decir, como consecuencia de un Registro de Marca, concedido por la Autoridad Administrativa correspondiente o al menos por el hecho de una utilización sin él, pero con una solicitud hecha con anterioridad”, y en este caso “la cesionaria de la opositora no tiene derecho a pedir la anulación de los actos, puesto que ni ella ni la cedente pueden exhibir registro alguno, que ampare la marca EDEN ni puede enarbolar solicitud de registro anterior a la presentada por DISPROBELL LTDA, sobre la cual puede alegar un supuesto derecho adquirido”. En cuanto al trámite o procedimiento, alega, se cumplió con lo previsto en la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena en su artículo 67 en concordancia con lo preceptuado por los artículos 587 a 597 del Código de Comercio Colombiano.

Que la actora requiere al Consejo de Estado que éste a su vez solicite al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la interpretación de los artículos 58 f), 66, 67 y 72 de la Decisión 85, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que son los que la Alta Corporación Nacional ha recogido en su oficio de 30 de junio de 1994. El texto de las disposiciones señaladas es:

#### DECISION 85:

“Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

... f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase”.

“Artículo 66.- Si dentro del plazo de treinta días hábiles se presentaren oposiciones, la oficina nacional competente las tramitará de acuerdo con la legislación interna del respectivo País Miembro”.

“Artículo 67.- Si no se presentaren oposiciones o éstas fueren rechazadas, la oficina nacional competente expedirá el certificado de registro”.

“Artículo 72.- El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

#### CONSIDERANDO:

Los puntos a los que se va a contraer esta sentencia y que se relacionan con las normas transcritas en la solicitud de interpretación prejudicial emanada del Consejo de Estado, son:

- a) A la confundibilidad de las marcas para productos o servicios de una misma clase;
- b) Al trámite de las “oposiciones” que fueron sustituidas por las “observaciones” (Decisión 344) en el registro de una marca;
- c) A la falta o rechazo de las oposiciones y expedición del registro;
- d) A la legitimidad para presentar oposiciones; y
- e) Al derecho exclusivo de la marca que concede el registro ante la Oficina Nacional Competente.

Todas estas materias han sido cubiertas exhaustivamente por el Tribunal en varias sentencias de interpretación con igual criterio jurídico, por lo cual, no encontrando nada que particularmente variara en cuanto al contenido de las consultas, en esta ocasión el Tribunal reiterará sus consideraciones anteriores en el orden y sobre las disposiciones que más adelante se verán.

#### CONFUSIONDE MARCAS.

En cuanto a la confusión de marcas (artículo 58 literal f), y consecuentemente a la prohibición para el registro de aquellas que “sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase”, este Tribunal, en su sentencia del Proceso N° 4-IP-89, GO. N° 66 de 4 de junio de 1990 ya se expresó en los siguientes términos remitiéndose a los otros Procesos que abordan igual materia:

“... En todo caso la labor de cotejo de marcas a fin de determinar si son confundibles o no corresponde al funcionario nacional competente, quien tiene para ello un poder que el Tribunal ha calificado como discrecional aunque no arbitrario”.

Concretamente, a este tema se han referido las sentencias de los Procesos 1-IP-87, GO. del Acuerdo de Cartagena N° 28 de 15 febrero de 1988; 3-IP-88, GO. N° 35 de 28 octubre de 1988, 4-IP-88, GO. N° 39 de 24



de enero 1989, 5-IP-94, GO 177 de 20 de abril de 1995 y 9-IP-94, GO 180 de 10 de mayo de 1995.

En la interpretación prejudicial en el Proceso 1-IP-87, este Tribunal al interpretar el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 analiza el riesgo de confusión de las marcas:

“...Para un mejor entendimiento de las normas objeto de la presente decisión prejudicial, importa precisar en qué consiste la posibilidad de confundir una marca con otra, o sea el llamado “riesgo de confusión”. Es necesaria tal precisión ya que, de acuerdo con el artículo 58 f) de la Decisión 85, una marca no puede ser objeto de registro si es “confundible” con otra marca ya registrada, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado. La marca confundible con otra, además, carece por lo mismo de fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para su registrabilidad (artículo 56), y por tanto la oficina nacional competente debe rechazar la correspondiente solicitud de registro (artículo 64). Tampoco puede ser objeto de registro la marca capaz de producir engaño a los medios comerciales o al público consumidor sobre las características principales del producto o servicio de que se trate (artículo 58, a), y es obvio que la confusión de marcas puede llegar a ser motivo de engaño. Puede decirse, en tal sentido, que lo confundible engaña y no distingue, por lo cual no debe darse en la nueva marca que se pretenda registrar...”. (GO. N° 28 de 15 de febrero de 1988).

La doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han compartido la tesis de que uno de los problemas más difíciles que se presenta dentro del derecho marcario es llegar a precisar si entre dos marcas por su semejanza o similitud puede existir el llamado “riesgo de confusión” o la “similitud confusionista”, que de producirse condena a las marcas a la imposibilidad de su coexistencia pacífica dentro del giro comercial.

Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario.

En el mercado general de bienes y servicios, el consumidor se verá protegido, frente a una competencia

desleal, cuando distinga e identifique los productos o servicios por intermedio del distintivo marcario, que por sí le asigna la seguridad de adquirir con esa marca un producto que a su criterio es el que aspira obtener, bien por la calidad o por el origen empresarial.

La inexistencia dentro de un signo marcario de esa “capacidad distintiva”, convertiría a la marca en un elemento innecesario dentro del mercado, pues, si el consumidor no puede diferenciar a través de la marca, un servicio o un bien de otro u otros, se llegaría a tal confundibilidad de marcas frente a productos y servicios, que, a más de crear un caos jurídico y económico, llevaría al consumidor a un real “estado de incertidumbre” derivado de la “similitud confusionista” o del “riesgo de confusión”.

Surge espontáneamente, y sin mayores elucubraciones, que si la marca cumple una función distintiva, el signo que se pretenda registrar debe ser distinguible del ya registrado, por lo que, con lógica consecuencia, el artículo 56, literal f) de la Decisión 85, prohíbe el registro como marcas de: “las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase”.

#### **LAS MARCAS EN CONFLICTO.-**

Presentado el conflicto marcario -entre una marca ya registrada con otra que se pretende registrar- corresponde al juzgador proceder al cotejo o comparación de las marcas, para luego de un proceso subjetivo, determinar o no la existencia del riesgo de confusión, considerando las reglas que la doctrina y jurisprudencia han fijado para ese propósito.

El juzgador frente a la realidad planteada para su resolución tendrá que definir a qué tipo de marcas se refiere el caso, para luego de esa precisión, que en ocasiones puede ser difícil determinar, bajo los criterios generales establecidos, si la semejanza entre las marcas conlleva la confundibilidad que impide el ingreso de la nueva marca al registro marcario.

En el caso objeto de esta interpretación, la marca que se pretende registrar “EDEN FOR MAN - ETIQUETA”, frente a los registros de la opositora la compañía Elizabeth Arden Inc, esto es, “ARDEN FOR MEN”, “ELIZABETH ARDEN” (etiqueta) “ARDEN y ARDEN A”, se observan grupos de marcas denominativas y mixtas, éstas representadas, además, por la combinación de varios colores, que corresponde



a las marcas gráficas.

En las dos marcas controvertidas se presentan elementos denominativos expresados a través de un signo fonético, que pueden o no tener un sentido conceptual (marcas arbitrarias y marcas caprichosas o de fantasía) y un elemento gráfico (colores) que por sí no tiene ni pronunciación ni evocación. (Proceso 1-IP-87, 4-IP-91, GO. 97 de 16 de diciembre de 1991 y Proceso 9-IP-94).

El análisis comparativo se reduce a establecer la confundibilidad entre los signos que -dice- se encuentran registrados con anterioridad y que en su primera titularidad pertenecieron a Eli Lilly and Company y la marca EDEN FOR MAN, de Disprobell, presentada para su registro, según se anota, el 22 de octubre de 1982.

En ambos grupos de marcas a compararse o cotejarse se añaden las expresiones "FOR MAN" (para Eden) y "FOR MEN" (para Arden) términos del idioma extranjero inglés, con significado y conocimiento generalizado en gran extensión dentro del área andina, con la traducción de "para hombre" y "para hombres" respectivamente, que no vienen a constituir signos registrables individual o aisladamente, conforme al artículo 58, literal e) de la Decisión 85.

Poseyendo las marcas, una identificación propia, aparte de los componentes genéricos, éstos no serán tomados en consideración para establecer los parámetros de semejanzas entre las diferentes marcas, procediéndose a la acción comparativa con lo que dentro del signo es registrable.

#### **a.1.-Campos en los que puede producirse la confusión.-**

Han señalado los tratadistas que la confusión tendría su origen en tres campos: El gráfico o visual, el fonético o auditivo y el ideológico o conceptual, los que sumados a los hechos propios de cada caso, orientan con su examen; sin ser determinantes para establecer el riesgo de confusión, por parte del ente administrativo o del juez.

La confusión visual o gráfica es la originada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, dibujos, etiquetas, etc, por la simple observación del signo, es decir, cómo se percibe la marca, y no cómo "se representa, manifiesta o expresa el signo".

Esta confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas; por la similitud de envase y de

combinaciones de colores, sin perjuicio de que pueda presentarse además la confusión ideológica y la auditiva.

La similitud ortográfica, que también daría lugar a la confusión, se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de las vocales, su longitud, sílabas, raíces, o terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable y notoria.

La similitud gráfica se produce cuando las características de los dibujos de las marcas, incluyendo los tipos de letras que se utilicen en las marcas denominativas, presentan trazos parecidos o iguales.

La similitud gráfica puede darse también cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, "sea por la similitud de la combinación de colores, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos". (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pag. 149)

El segundo campo por analizarse como origen de la confusión marcaria es el auditivo, derivado de la pronunciación que se da a las palabras que tienen una fonética similar, campo que se extiende a la pronunciación incorrecta y a la pronunciación de las palabras extranjeras.

El tercer aspecto que puede llevar a la confusión y que es aceptado como análisis para la determinación del riesgo de confusión entre signos marcarios, es la confusión ideológica, que produciría la similitud conceptual de las palabras y que se traduce "en la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra" (Jorge Otamendi, obra citada, página 153 y ss ).

#### **a.2.- Criterios generales de apreciación de la similitud.-**

La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales para facilitar la comparación y apreciar la similitud:

a) Cotejo de conjunto, o visión en conjunto de las marcas comparables.

Este criterio pugna con la posibilidad de que se descompongan las marcas cuestionadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base comparativa con las otras o viceversa. Riñe esta regla también con un "procedimiento matemático" de contabilizar las sílabas o letras sean éstas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad. El examen pormenorizado o metódico de una marca contraría



la corriente examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella. La imagen que retiene el público en último momento es “la primera impresión” que sobre las marcas tuvo, en forma general y sencilla, luego de una “ojeada superficial”.

Sobre este punto se remite el Tribunal al fallo pronunciado en el proceso 1-IP-87:

“...Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética. Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca”.

b) Cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos.

El consumidor en la gran generalidad observará las marcas en forma separada, y no simultáneamente, lo que permitirá conocer si la impresión o imagen dejada por la una, recuerda la imagen de la otra.

c) Relevancia de las semejanzas más que de las diferencias.

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos, que aparezcan en ella, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos” (Breuer, cita de Manuel Pachón, “Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial”, Editorial Temis S. A. Bogotá, Página 69).

d) La posición del juez.-

El juzgador en definitiva está defendiendo al consumidor y también al titular de la marca ante un posible riesgo de confusión. En su análisis debe suponerse si el público podría confundirse con las dos marcas antes que él personalmente.

## COMPARACION ENTRE DIFERENTES TIPOS DE MARCAS.

### a.1.- Comparación de marcas denominativas.-

La regla primaria para la comparación de dos marcas denominativas hace relación a la visión general de las marcas, según se ha dicho anteriormente en remisión al Proceso 1-IP-87.

A más de este criterio de una visión en conjunto de una marca, se han destacado otros que deben ser analizados para llegar a determinar la existencia o no del riesgo de confusión:

“El elemento conceptual o semántico es anotado también como un factor esencial de utilización para llegar a ponderar el grado de semejanza entre las marcas. Bajo este concepto se sostiene que en las marcas denominativas (sugestivas o arbitrarias), en las que se utiliza un lenguaje común y corriente no se forza al consumidor al aprendizaje de una nueva palabra, sino únicamente a que la misma se relacione con los productos o servicios a los que la marca se aplica.

En tanto en las marcas caprichosas o de fantasía, el consumidor tiene un doble esfuerzo: aprender la nueva palabra y enlazarla con los productos. Algunos doctrinarios destacan como elemento primario, para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas denominativas comparables, el significado de las mismas.

La dimensión más característica de la marca denominativa es el significado que ella pueda tener y, si éste es más simple y conocido, la fijación de la impresión general de la marca tendrá mayor percepción en la mente del consumidor” (Proceso 9-IP-94, GO 180 del 10 de mayo de 1995).

Continua la sentencia expresando que: “entre los criterios auxiliares o complementarios se menciona el comparar las marcas en el plano fonético, recurriendo a la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, a la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas están configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo, de acuerdo a su estructura gráfica y fonética”.

“En el plano fonético, se ha establecido una escala descendente de valores para comparar las marcas denominativas.

En primer lugar se menciona el criterio de que si las



denominaciones de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

Posteriormente y dentro de esa escala, sigue el criterio de que si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).

Debe analizarse por último -según los tratadistas- la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones. Es posible en algunos casos que la sílaba tónica no sea la que se ubique en primer lugar de la denominación. Pero si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Si al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor”.

#### **a.2.- Comparación de marcas mixtas.-**

Existe en esta clase de marcas un elemento denominativo (palabra) y un elemento gráfico. Para la comparación de esta clase de signos distintivos es necesario llegar a precisar cuál de los dos tiene mayor fuerza de penetración en la mente del consumidor, a fin de determinar la mayor intensidad del signo marcario.

Doctrinalmente se ha dicho que 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, que en un momento pueden ser definitivos” (Proceso 4-IP-88, GO. N° 39 de 24 de enero de 1989).

#### **a.3.- Comparación de marcas denominativas con mixtas**

La complejidad de la comparación marcario es más acentuada si se trata de marcas de diferente especie como en el caso presente, en el que el conflicto se pretende dilucidar entre marcas denominativas frente a marcas mixtas. Sobre éstas, ya se ha expresado que

el elemento denominativo, generalmente, sobresale sobre el mixto. Esa tesis se fundamenta en que la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación. (Proceso 4-IP-91, GO. N° 97 de 16 de diciembre de 1991, y Proceso 9-IP-94, GO 180 del 10 de mayo 1985).

Si en la marca mixta predomina el factor gráfico, no habría lugar a la comparación con la marca denominativa, lo que se traduciría en la inconfundibilidad marcario.

#### **EL GRADO DE ATENCION DEL CONSUMIDOR.-**

La marca y su protección no tendrían razón de ser si aquella no tuviera un destinatario que pueda adquirir e identificar los productos o servicios que ese signo ampara. La marca existe en cuanto haya un público consumidor, el que dentro de todo el proceso de determinación de la confusión, es un factor necesario para considerarlo. El consumidor es el sujeto que va a ser motivo del riesgo de confusión entre dos marcas iguales o semejantes, y es el que soporta, junto con el titular de la marca, el perjuicio por la falta de identificación de los productos y servicios que una marca protege frente a los de otra.

Hay consumidores menos proclives a que sean inducidos al riesgo de confusión frente a la adquisición de bienes que se distinguen con las marcas semejantes. Esta clase de consumidor es el profesional y especializado, que ante ciertos grupos de bienes y por su amplio conocimiento de esa actividad, fácilmente diferencian una marca de otra. Pero el consumidor que debe considerarse para el análisis del riesgo de confusión entre dos marcas iguales o semejantes, es el consumidor medio.

El Tribunal ha abordado el punto del consumidor medio en sentencia de 3 de diciembre de 1987. Ha dicho el alto organismo comunitario: “...El Tribunal se permite precisar -de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como 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. Por supuesto que, en cuanto a ese fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de





productos, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto". (reiterado en sentencias: 4-IP-88, 4-IP-91, 2-IP-94).

#### **PREVALENCIA O PRIORIDAD DE LA SOLICITUD.-**

La sola presentación de la solicitud se encasilla dentro de la teoría de las meras expectativas frente a la adquisición del derecho subjetivo a la marca. En lo que respecta a los derechos adquiridos el artículo 85 de la Decisión con ese mismo número decía: "todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de acuerdo en la legislación de los respectivos Países Miembros anterior a la vigencia del presente Reglamento subsistirá por el tiempo que fué concedido. En cuanto a su uso y goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas que este Reglamento contiene". Existía pues un pleno reconocimiento y protección a las marcas válidamente registradas.

Sin embargo el hecho de la presentación configura, según el artículo 63 de la Decisión 85, un derecho de prelación. Se deduce, entonces, que quien presenta primero una solicitud de marca tiene un mejor derecho a la misma, que quien lo hace después.

Este principio general, sufre actualmente dos excepciones en el régimen comunitario andino: La prioridad subregional andina en materia de solicitud de registro y la prioridad en el caso de presentarse productos y servicios en exposiciones en el territorio nacional y reconocidas oficialmente. (artículos 97 y 103 de la Decisión 344).

Para el presupuesto del literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, quien se oponga deberá tener, o una marca ya registrada o una solicitud con fecha anterior a la de quien presenta la solicitud de un nuevo signo marcario o reivindica la prioridad; pero en una u otra posibilidad, la oposición debe referirse a productos de la misma clase del nomenclator internacional de Niza, lo que doctrinalmente se conoce como la "regla de la especialidad", significando ésta que la marca sólo protege los artículos para los que ha sido registrada. De donde nace el impedimento para el titular de la marca de oponerse al registro de una marca igual o semejante destinada a distinguir productos distintos. Una solicitud presentada posteriormente no tiene validez como antecedente para la oposición.

La oposición como un planteamiento formulado ante la oficina nacional competente, para que ésta rechace la solicitud o dé paso preferente a una solicitud

anterior, no tiene condicionamientos especiales en cuanto al sujeto activo de la oposición: puede hacerlo cualquier persona. Diferente es la hipótesis de que la oposición tenga protección jurídica si ella cumple con las condiciones y circunstancias que las normas exigen para la oponibilidad de un signo.

#### **PROCEDIMIENTO PARA LAS OPOSICIONES**

El procedimiento para las oposiciones al registro de marcas que permitía la Decisión 85, sustituida por la 311 (GO. N° 96 de 12 de diciembre de 1991), ésta por la 313 (GO. N° 101 de 14 de febrero de 1992) y finalmente la sustitutiva de la anterior, la 344 (GO. N° 142 de 29 de octubre de 1993) que se encuentra en vigor desde el 1 de enero de 1994, comprendía la posibilidad de que las oposiciones pudieran presentarse dentro de los 30 días siguientes a la publicación del extracto de la solicitud de registro (artículo 65), en cuyo caso debía tramitarlas de acuerdo con lo dispuesto por la legislación interna (artículo 66); así mismo consideraba el hecho de que no existan oposiciones o que de haberlas fueran rechazadas por la Oficina Nacional Competente, a la cual en estos dos últimos casos le correspondía expedir el certificado de registro de la marca solicitada (artículo 67). En otras palabras la remisión que hace el artículo 66 de la Decisión 85, a la legislación nacional para el trámite de las "oposiciones", convirtiendo a este ordenamiento jurídico en complementario de aquél, según el citado artículo, significa -como queda dicho-, que las oposiciones previstas en esa norma "las tramitará" la Oficina Nacional Competente "de acuerdo con la legislación interna" es decir con la normatividad establecida, en este caso, por el derecho colombiano, sin que el Tribunal por lo tanto pueda inmiscuirse en el análisis o interpretación de aquella, por la expresa prohibición contenida en el artículo 30 del Tratado según el cual: "en su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcances de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcances del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso".

Esta limitación para el Tribunal Andino lleva implícito el reconocimiento de la facultad que tiene el juez nacional, dentro de la fase de cooperación con el Juez comunitario, de que sea él quien con el fin de aplicarlo, interprete el derecho nacional y resuelva según su criterio sobre los puntos de la controversia en el proceso interno, teniendo en cuenta que para la aplicación de la norma comunitaria requiere de la interpretación del Tribunal (artículo 29 del Tratado del Tribunal).



La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que la “teoría del acto claro” no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino. Las sentencias han de recoger las peticiones formuladas por el juez nacional a fin de que éste pueda aplicar la norma comunitaria según las circunstancias o los hechos y los fundamentos de derecho que rodean al proceso, considerado como una individualidad jurídica.

El actor demanda la nulidad de un acto administrativo (Resolución 1141) en el que dice se han violado normas internas y la disposición del artículo 67 de la Decisión 85 por haber sido interpretado erróneamente por el administrador. Su fundamento se centraliza en la omisión de “un término probatorio claramente establecido por el inciso segundo del artículo 590 del Código de Comercio”. “La administración -sostiene el demandante-, ha mirado en forma aislada el artículo 67 de la Decisión 85 atrás mencionada. Si miramos -agrega- en conjunto los artículos 66 y 67 veremos cómo la norma Andina claramente remite a la legislación nacional lo referente a la tramitación de oposiciones y concluye que una vez decidida la oposición (agrego yo, conforme a la ley interna) y si la oposición fuere rechazada, se procederá a otorgar el registro” (fs 281, texto igual al original).

Contrapuesta a esta tesis y en defensa de sus derechos la representante de la compañía Disprobell Ltda, en su alegato de conclusión, se acoge al criterio de la Superintendencia de Industria y Comercio, anotando que ha sido siempre doctrina “que, el hecho de presentarse una oposición por parte de un tercero o la solicitud de registro de una marca, no por ello se debería dar aplicación en forma inmediata a lo dispuesto por el artículo 590 del Código de Comercio, sino que es indispensable calificar la legitimación de quien la formula y si la oposición llenaba requisitos de forma y de fondo para determinar así, su viabilidad” (fs 591).

En cuanto a la remisión que hace la norma del artículo 66 a la legislación nacional como complementaria del Derecho Comunitario, debe entenderse que su aplicación es obligatoria en tanto no contradiga disposición alguna de la Decisión 85, y a quien corresponde precisar si se ha cumplido o no con ésta es al juez nacional, por las razones y motivos analizados en párrafos anteriores.

Sobre la complementariedad entre el derecho nacional y el comunitario el Tribunal dentro del proceso 10-IP-94 (Gaceta Oficial No. 177 de 20 de abril de 1995), manifestó que: “La norma del Artículo 144 de la decisión 344, consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura” (Matías Alemán), según la cual se deja a la legislación de los países miembros la solución

legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica. Debe advertirse que en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”.

Según el artículo 64 de la Decisión 85, el rechazo de la solicitud por incumplimiento de los artículos 56, 58 y 59 procedía previa audiencia del interesado y antes de que se publicara el extracto, como ordena el artículo 65; transcurrido el plazo de 30 días siguientes a la publicación, se autorizaba, la presentación de las oposiciones, y fenecido éste sin haber oposiciones, se expedía el registro. Caso contrario, presentadas las oposiciones se las tramitaba de acuerdo con la legislación interna del respectivo país miembro; trámite que concluía con la aceptación o rechazo de las oposiciones, y en este segundo supuesto se confería el certificado del registro.

En consecuencia, conforme a la mencionada Decisión 85, si el rechazo a la solicitud se efectuaba antes de la publicación del extracto, no había lugar ni a publicar la solicitud ni a presentar oposiciones, pues no existía materia controvertida. Si se efectuaba la publicación y se presentaban observaciones, éstas seguían el trámite interno de acuerdo con la legislación nacional del respectivo País Miembro.

Durante la vigencia de la Decisión 85, el Tribunal en similares consultas (Proceso 3-IP-90, GO. N° 70 de 15 de octubre de 1990 y Proceso 2-IP-91, GO. N° 78 de 18 de marzo de 1991), ha mantenido el siguiente criterio:

“El Procedimiento del registro de una marca, regulado por la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debe cumplirse ante la “Oficina Nacional Competente”, la que debe recibir la correspondiente solicitud (artículo 60), proceder a examinar si cumple los requisitos legales y reglamentarios (artículo 62), formular las observaciones del caso (artículo 63), decidir su rechazo (artículo 64), tramitar las oposiciones que puedan presentarse (artículo 66), expedir el certificado de registro (artículo 67) y ordenar su publicación (artículo 71).”

Pero además de la parte jurisprudencial transcrita anteriormente, este Tribunal en el Proceso 4-IP-89, GO. N° 66 de 4 de junio de 1990 sentó el siguiente criterio



reproducido en el Proceso 4-IP-89, GO. N° 66 de 4 de junio de 1990:

“Asimismo, dentro del procedimiento de registro de marca estatuido por los artículos 62 a 68 de la citada Decisión, el señalamiento de “requisitos legales y reglamentarios” (artículo 62), las notificaciones y señalamientos de audiencias (artículos 63 y 64), la publicación del extracto (artículo 65) y la certificación del registro correspondiente (artículo 67), son situaciones que deben ser reguladas por el derecho interno y que suponen actuaciones en un campo puramente fáctico de parte de los funcionarios nacionales competentes. Obsérvese además que el artículo 66 *ibídem* dispone expresamente que las oposiciones al registro de marca que se presenten ante la oficina nacional competente deben ser tramitadas “de acuerdo con la legislación interna del respectivo País Miembro”.

En las conclusiones a que llegó este Tribunal dentro del Proceso 2-IP-91 (GO. N° 78 de 18 de marzo de 1991), se dijo:

“...1.- La expresión “Oficina Nacional Competente” de los artículos 66 y 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no se refiere en modo alguno a determinado “juez civil”, organismo, dependencia u oficina de los Países Miembros”.

“2.- La determinación del organismo, dependencia u oficina administrativa a la que, con el carácter de “Oficina Nacional Competente”, le corresponde ejercer las funciones que le atribuye la Decisión 85 y, por tanto, efectuar los trámites previstos en los artículos 66 y 67 de la misma Decisión, es facultad privativa de los Países Miembros del Acuerdo de conformidad con la legislación Comunitaria vigente” (lo subrayado es del Tribunal).

## 6.- OTORGAMIENTO DEL REGISTRO

Cumplidas que hubieren sido todas las formalidades y el procedimiento para el registro de una marca, incluso la resolución o decisión de las oposiciones que hubieren sido interpuestas, el artículo 67 obliga a la Oficina Nacional Competente a conferir el correspondiente certificado. (Proceso 4-IP-90, GO. N° 71 de 17 de octubre 1990). Este certificado de registro confiere a su titular el derecho exclusivo a la marca (artículo 72).

Anteriormente en el Proceso 4-IP-90, GO. N° 71 de 17 de octubre de 1990, el Tribunal ya se refirió al artículo 67 en los siguientes términos:

“El artículo 67 de la Decisión 85 autoriza a la Oficina Nacional Competente para otorgar el certificado de registro cuando no se presentaren oposiciones o cuando éstas fueren rechazadas por la misma Oficina. Esta disposición forma parte del conjunto de normas (artículo 60 al 71) agrupadas en la Sección II “Procedimiento de Registro”, del Título III denominado “De las Marcas”, de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Estas normas, partiendo de la forma de presentación de la solicitud y de los documentos que se deben acompañar (artículos 60 a 61) o de las correcciones a que diere lugar la falta de ellos (artículo 63), regula los casos de aceptación o rechazo de la solicitud cuando cumple o no con los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 de la misma Decisión (artículos 62 y 64), la publicación y la oposición (artículos 65 y 66), la expedición del certificado de registro (artículo 67), la limitación del registro y su protección a una sola clase (artículo 68), la duración y renovación del registro (artículos 69 y 70) y finalmente autoriza la publicación de las marcas registradas (artículo 71).

El texto del artículo 67, transcrito anteriormente, no admite otro entendimiento que el que con claridad expresa el contenido de la norma. Es decir que en el caso de que se cumplieren dos condiciones: a) que no se hubiere presentado oposiciones dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del extracto; y b) que las oposiciones fueren rechazadas por la Oficina Nacional Competente de acuerdo con la legislación interna, este organismo nacional, “expedirá el certificado de registro” que concede a su titular el derecho exclusivo de la marca”. (lo subrayado es nuestro)

## DERECHOS EXCLUSIVOS SOBRE LA MARCA.-

La exclusividad sobre el uso de la marca es un derecho esencial dentro del régimen marcario que requiere una amplia protección jurídica. El Sistema Comunitario Andino garantiza en el artículo 72 de la Decisión 85 (artículo 102 de la Decisión 344), ese derecho al disponer que: “el derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente”.

La propiedad marcaria y su exclusividad nacen, según el sistema atributivo consagrado en la subregión, por el “registro” de la marca ante la respectiva oficina nacional competente.



El derecho exclusivo a la marca lo tiene únicamente el titular de la misma, que está en la facultad de defenderlo frente a todo aquel que pretenda violentarlo, emprendiendo las acciones que la legislación confiere a su titular en cuanto al uso exclusivo. (artículo 74 de la Decisión 85).

Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos facetas: la negativa y la positiva. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca.

La otra cara de la exclusividad, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (**ius prohibendi**) que terceros usen la marca, y en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular.

El **ius prohibendi**, se extiende, tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende a los productos o servicios idénticos como similares. Consecuencia de este derecho, el titular puede impedir el uso de una marca idéntica o similar a la suya, y que puede causar confusión en el consumidor, y puede impedir, además, el uso de marcas que puedan dañar la marca registrada.

La doctrina señala tres facultades específicas de que dispone el titular de una marca, que se derivan del derecho exclusivo:

La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.

Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar.

La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.

Todas estas facultades se concretaban en el artículo 96 de la Decisión 311 y en el 95 de la 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En defensa del uso exclusivo que las marcas otorgan, el titular marcario puede recurrir a las medidas de protección para el amparo de sus derechos, las que según el artículo 74 de la Decisión 85 son las contempladas en las respectivas legislaciones nacionales (indemnización de daños y perjuicios, prohibición de la venta de los productos, incautación de los mismos, persecución de delitos contra la propiedad marcaria por falsificación, imitación o alteración de la marca, etc).

En la interpretación del artículo 72 de la Decisión 85 dada por este Tribunal dentro del Proceso 5-IP-94, se atendió el requerimiento del juez nacional en los siguientes términos.

“La concesión del registro es entre nosotros el modo de adquirir el dominio de una marca mediante acto administrativo unilateral del Estado por el cual se reconoce que su titular ha cumplido con los requisitos exigidos en la ley para ejercer los atributos que la marca implica, entre ellos el del uso exclusivo de la misma que le permite exigir garantía de protección contra usurpaciones o imitaciones que le afectan su derecho. La exclusividad en el uso de la marca es reconocida expresamente por la Decisión 85 (artículo 72) en tanto que la Decisión 313 no la menciona (artículo 92). De todas maneras corresponde observar aquí que la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuente de riqueza. El artículo 75 de la Decisión 85 da alcance al sentido de la exclusividad en el uso de la marca registrada cuando establece que su titular no podrá oponerse a la importación o internación de mercancías o productos originarios de otro País Miembro que lleven la misma marca. A su vez los artículos 96 y 97 de la Decisión 313 señalan en forma expresa los casos de excepción al uso exclusivo de la marca registrada, al permitirlo sobre la base de la buena fe, para fines tales como los publicitarios y de información al público acerca del producto”.

El derecho exclusivo sobre la marca, que confiere al titular el **ius prohibendi**, se halla recogido en el artículo 104 de la Decisión 344, cuyo antecedente legal se remonta al artículo 95 de la Decisión 311 y al 94 de la Decisión 313. La disposición vigente dice:

“Artículo 104.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los



cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

- a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca;
- b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma;
- c) Importar o exportar productos con la marca;
- d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o,
- e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo”.

En consideración a todo lo anteriormente expuesto.

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE  
CARTAGENA,**

**CONCLUYE:**

1. En el trámite de las oposiciones al registro de una marca previsto en la Decisión 85, publicado el extracto a que se refiere el artículo 65 de dicha norma comunitaria, el funcionario competente debía tramitar las oposiciones, si las hubiere habido, de acuerdo con la legislación interna del respectivo País Miembro.
2. Bajo el imperio de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no es válido el registro de una marca que sea confundible con otra ya registrada por un tercero para productos o servicios comprendidos en una misma clase, en los términos del artículo 58, literal f) de esa Decisión.
3. La presentación de oposiciones que previó la Decisión 85, era una acción abierta a cualquier persona, sin que el opositor tuviera que demostrar ni la titularidad de

una marca ni requisito alguno.

4. La determinación del riesgo de confusión entre dos marcas semejantes es atribución del administrador o del juez nacional, quienes procederán al examen comparativo, teniendo en consideración, los principios que la doctrina y la jurisprudencia han elaborado para el cotejo marcario, resumidos en esta sentencia.

5. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia en el expediente nacional N°1846, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

6. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 de la Decisión 184 de la Comisión (Estatuto de este Tribunal), notifíquese la presente sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada.

7. Remítase copia certificada de esta sentencia a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta, Órgano Oficial del mismo.

Luis Henrique Farías Mata  
PRESIDENTE

Patricio Bueno Martínez  
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique  
MAGISTRADO

Edgar Barrientos Cazazola  
MAGISTRADO

Juan Vicente Ugarte del Pino  
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza  
SECRETARIO a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE  
CARTAGENA.- SECRETARIA.- Los documentos que  
antecedan son fiel copia del original que se encuentra  
archivado en el respectivo expediente de esta Secretaría.  
CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza  
SECRETARIO a.i.





**PROCESO N° 3-IP-95**

**SOLICITUD DE INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL ARTICULO 58, LITERAL c) DE LA DECISION 85 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA. PEDIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. CONSEJERO PONENTE DOCTOR ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ. INGRESADO EL 13 DE FEBRERO DE 1995. EXPEDIENTE N° 2598. CASO “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.**

Quito, Agosto 7 de 1995

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA**

**VISTOS:**

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz y en cumplimiento del auto de 29 de septiembre de 1994, proferido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por

la Sociedad Concentrados y Jugos de Frutas Tutti-Frutti S.A. (expediente N° 2598), a través de apoderado, en el que se pretende obtener la nulidad de la Resolución N° 387 de 26 de marzo de 1993, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita a este Tribunal Comunitario, interpretación por la vía prejudicial del artículo 58, literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual señala como vigente para la fecha en que se expidió el acto acusado.

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal Comunitario, indicándose el nombre del tribunal nacional



que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento jurídico cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (artículo 58, literal c), que de acuerdo con el consultante guarda relación con el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, actualmente vigente; el lugar y dirección en donde el despacho judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación:

- “1. El día 20 de Noviembre de 1987, la sociedad CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI FRUTTI S.A. presentó solicitud de registro de la marca TUTTI-FRUTTI, para distinguir productos de la clase 31 del nomenclador internacional, a la cual la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó su publicación.
- “2. Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el doctor MARCO T. RUIZ LUJAN, obrando en su propio nombre, presentó oposición alegando que TUTTI-FRUTTI era una denominación genérica, oposición que se declaró infundada mediante Resolución N° 1479 de 20 de Marzo de 1992, expedida por el Jefe de la División de Propiedad Industrial, ordenándose conceder el registro de dicha marca en la clase 31.
- “3. Contra la Resolución mencionada el opositor interpuso los recursos de reposición y apelación, decidiéndose el primero desfavorablemente mediante la Resolución N° 02809 de 14 de Agosto de 1992.

“El de apelación fue resuelto a través del acto acusado, el cual revocó la Resolución N° 1479 de 20 de Marzo de 1992, habiéndose dispuesto negar el registro de la marca TUTTI-FRUTTI en la clase 31.

“Para sustentar el cargo de violación de la norma indicada en la demanda, se aduce lo siguiente: “En el acto acusado se aplicó en forma errada lo dispuesto en el artículo 58 literal c) de la Decisión 85, que guarda relación con el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, actualmente vigente, y en contra de la opinión expuesta por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y la doctrina, al deducirse que la expresión TUTTI-FRUTTI identifica un producto de la clase 31 por lo cual era irregistrable en razón de su carácter genérico, por

lo siguiente:

“En la clase 31 del nomenclador, se encuentran incluidas “las frutas y verduras frescas” y no el “salpicón” o “mezcla de trozos de diferentes frutas en su propio jugo o en otros líquidos que se usa como bebida o refresco”, ni los helados de frutas.

“Al no estar incluidos en la clase 31 los helados de varias frutas, ni el salpicón, las voces TUTTI-FRUTTI no son genéricas para distinguir todos o algunos de los productos de la clase 31, o de cualquier otra clase, puesto que en el lenguaje que se emplea en el mercado TUTTI-FRUTTI no señala o identifica la clase de productos comprendidos en la clase 31, o de otra clase, tales como productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no incluidos en otras clases, animales vivos; frutas y verduras frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales; sustancias para alimentación de animales, malta.

“Término genérico, como lo ha repetido la doctrina y jurisprudencia, es aquel que corresponde a la especie o género del producto de que se trate. Así, manzana es genérico para distinguir manzanas y jugos a base de manzana, pero no lo es para computadores. Toro es genérico para distinguir animales vivos de la especie bovina, pero no lo es para cortadoras de césped. Con la misma lógica TUTTI-FRUTTI no es genérica para animales o productos agrícolas o cualquier otro producto de la clase 31.

“La prohibición de registro de signos como marcas, por tratarse de una norma de excepción, es de interpretación restrictiva y, por lo tanto, no se puede interpretar en forma extensiva.

“Al no ser TUTTI-FRUTTI una expresión usada para referirse a un producto cualquiera de la clase 31, TUTTI-FRUTTI es un término registrable como marca para los productos de dicha clase 31.

Que este Tribunal considera del caso completar la síntesis de los hechos relevantes del proceso con las siguientes incidencias que orientan la labor interpretadora del Tribunal Comunitario:

El Ministerio de Desarrollo Económico y la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de apoderado, contestaron la demanda consignando como defensa de la Resolución 387 de 1993, demandada, para sostener que ella no ha violado las normas contenidas en el artículo 58 literal c) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, ni el





artículo 72 literal d) de la Decisión 313. En sustento de su argumentación indica que el concepto emitido por la Academia Colombiana de la Lengua, el 20 de agosto de 1991, que obra en el expediente, según el cual "... la Real Academia comienza a admitirlo, y en su Diccionario Manual aparece registrado así: TUTTI-FRUTTI; (voz italiana) m. helado de varias frutas. También es conveniente advertir que en Colombia ese término se aplica a un salpicón, o sea, mezcla de trozos de diferentes frutas, en su propio jugo o en otro líquido, que se usa como bebida o refresco", y que habiendo solicitado la sociedad peticionaria "...el registro de la marca TUTTI-FRUTTI (expediente N° 278701), para todos los productos comprendidos en la clase 31a de la nomenclatura vigente, es forzoso concluir que el registro de la marca TUTTI-FRUTTI, pretendió amparar todos los productos comprendidos en esta clase 31a entre los cuales se encuentra las frutas; lo que conllevó a su irregistrabilidad por parte de la Oficina Nacional Competente a la luz de lo preceptuado en el literal c) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y conforme a la Sentencia Prejudicial del 19 de octubre de 1989 proferida por el Tribunal Andino de Justicia.

Agrega que la expresión TUTTI-FRUTTI "...se ha convertido en un término conocido y empleado por el público y el comercio para designar helados y frutas, productos comprendidos en las clases 30a y 31a de la nomenclatura vigente; respecto de esos productos, la expresión TUTTI-FRUTTI carece de distintividad y por lo mismo, no puede ser adoptada como marca." Y concluye que la Resolución citada "se ajusta al derecho y no viola normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante".

Que en el expediente anexo a la consulta se incluyen entre otros copias de la resolución 387 de 26 de marzo de 1993 demandada, la Resolución 1479 de 20 de marzo de 1992 por la cual la División de Propiedad Industrial declaró infundada la oposición promovida por el doctor Marco Tulio Ruiz Luján; y el concepto rendido el 26 de agosto de 1993 por el profesor Manuel Pachón conforme al cual "los vocablos TUTTI-FRUTTI no resultan genéricos para distinguir frutas frescas, verduras frescas y los otros productos de la clase 31", y argumenta sobre la función distintiva de la marca y sobre la noción de signos genéricos en el derecho marcario.

#### CONSIDERANDO:

De la síntesis de los hechos y de la documentación anexa al expediente enviado por el tribunal nacional consultante se desprende que desde el punto de vista

de la legislación comunitaria, para que el juez nacional pueda establecer si la actuación administrativa agotada mediante la expedición de la Resolución 387 de 26 de Marzo de 1993, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, se ajustó o no al ordenamiento jurídico comunitario, deberán examinarse las normas en él contenidas que hacen relación con la genericidad de una marca para determinar si hay o no lugar a su registro. Así se desprende claramente de la situación litigiosa que se ventila en el proceso interno en el que se trata de establecer la sujeción al derecho comunitario por parte de la Resolución cuya legalidad se demanda, por la cual se negó el registro de la marca TUTTI-FRUTTI para distinguir productos de la clase 31, sobre la base de considerarla "irregistrable en razón de su genericidad" y se revocó la Resolución 1479 de 20 de marzo de 1992 de la División de Propiedad Industrial que había ordenado reconocer el registro de dicha marca.

Este Tribunal comunitario estima que hay lugar en el presente caso a proceder a la interpretación prejudicial del artículo 58, literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la norma equivalente contenida en el artículo 72, literal d) de la Decisión 313, vigente la primera al momento de expedirse la Resolución 1479 de la División de Propiedad Industrial y en vigor la segunda al momento de resolverse el recurso de apelación por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El texto de las normas cuya interpretación se procede a hacer en la presente sentencia, es el siguiente:

#### DECISION 85.

"Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

- c) Las denominaciones descriptivas o genéricas en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, o la época de la producción de los productos o de la prestación de servicios;"

#### DECISION 313.

"Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de



producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;”

### **NATURALEZA DISTINTIVA Y EXCLUSIVIDAD DE LA MARCA.**

Dos características fundamentales han de destacarse al tratar el punto relacionado con la genericidad de la marca: la naturaleza distintiva y la exclusividad de la marca.

La primera, porque como lo ha sostenido este Tribunal en sentencia de interpretación prejudicial de 17 de marzo de 1995, en el caso 10-IP-94, el elemento funcional que pertenece a la esencia de la marca es el de su **capacidad de distinguir** una de otra, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. Este Tribunal ya se había ocupado **in extenso** de la función distintiva de la marca. En la Interpretación Prejudicial 1-IP-87 (Gaceta Oficial N° 28 de 15 de febrero de 1988) se decía lo siguiente:

“Derivadas de la función distintiva y relacionadas con ella se reconocen otras funciones de la marca como su capacidad de identificación de los bienes y servicios producidos y ofrecidos dentro de la economía, con lo cual se garantiza su calidad, en beneficio de productores y de consumidores y se imprime un sentido económico al régimen marcario. La marca cumple también una finalidad de información al público sobre la clase de productos o servicios disponibles en el mercado; esta característica se conoce como la función publicitaria o propagandística de la marca.

“En la medida en que las marcas forman parte o están adheridas a los productos que se transan en los mercados, éstas cumplen también una función competitiva pues en virtud de la identidad que imprimen a los bienes y servicios y de su descripción, suministran la información necesaria al consumidor, requerida para que se den las condiciones de competencia del mercado. De esta función se derivan también los instrumentos de protección contra la competencia desleal, que caracterizan al derecho marcario, tales como las acciones procesales de oposición o de nulidad del registro para impedir el aprovechamiento ilícito por terceros del esfuerzo y prestigio ganado por el titular de la marca...”

Este Tribunal considera que la segunda característica, esto es, la exclusividad, es elemento indispensable del signo registrable como marca, por cuanto la hace

susceptible de apropiación por un único industrial o comerciante con exclusión de los demás. Así, por virtud del acto de inscripción de una marca, su titular adquiere el derecho subjetivo de usarla para la identificación de su producto. La existencia de ese derecho debe basarse en una característica fundamental de la marca como es su capacidad de imprimir individualidad al producto del cual está llamado a servir de apelativo. En este sentido no serán susceptibles de apropiarse las expresiones que siendo de uso generalizado, se utilicen comúnmente por los consumidores para identificar el producto o servicio de su selección, pues en ellas está de por medio el interés general de la comunidad que debe primar sobre el interés particular del usuario de la marca, quien, al pretender utilizarla en forma exclusiva, la sacaría por así decirlo del lenguaje corriente, para provecho propio en la designación de su producto.

### **DENOMINACIONES GENERICAS Y DESCRIPTIVAS.**

El artículo 58 literal c) de la Decisión 85 señala dos causales de irregistrabilidad de la marca que la oficina nacional competente debe examinar cada vez que se trate de aplicar la norma comunitaria: de una parte la originada en la imposibilidad de registro como marca, que tienen las indicaciones o los signos genéricos; de la otra, la denominación descriptiva.

El legislador comunitario de la Decisión 85, reunió en una misma enumeración (literal c) del artículo 58), tanto las denominaciones genéricas como las descriptivas, quizá por la dificultad que la doctrina reconoce para delimitarlas. Tal ocurre en la hipótesis de la denominación descriptiva de la especie, en la que puede suceder que debido al uso reiterado de una expresión por los consumidores llegue a dividirse y a sub-dividirse progresivamente en sub-géneros que inicialmente constituían una simple especie; la doctrina más autorizada al respecto deduce que bajo tal supuesto una denominación que originalmente fue descriptiva de una especie puede convertirse en una denominación genérica. (Fernández-Novoa, Carlos. Derecho de Marcas, Ed..... 1990, pág. 76).

#### **a) Denominación Genérica.**

Vistas las normas comunitarias que se solicita interpretar con esta óptica de conjunto, corresponde a este Tribunal comunitario anotar que la noción de denominaciones genéricas debe comprender, para efectos marcarios, las que se refieren a unidades de un mismo género propiamente dicho como de una misma especie, en la medida en que etimológicamente tanto el uno como la otra hacen relación al conjunto de elementos



que tienen uno o varios caracteres comunes y que por tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo para identificar el producto o servicio que se trate de registrar. Tanto en la noción de género como en la de especie que trae el Diccionario de la Real Academia la comunidad de elementos hace evocar la idea de generalidad. La prohibición de registro se dirige pues, en ambos casos (género y especie) a precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser utilizadas, vía el registro marcario, para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o servicio.

Entendido en los anteriores términos el problema de los nombres genéricos, cabe señalar cuáles son las condiciones para que se dé el fenómeno de la genericidad en materia marcaria. El carácter genérico de una denominación por sí mismo, o mirado en un plano abstracto, no constituye elemento suficiente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca. Para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 58, literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o servicio al cual está llamada a aplicarse - incluidas todas sus características - según la clase para la cual se solicitó el registro de la marca, contenida en el arreglo del Niza. Para la aplicación de la clasificación de Niza que exigen los artículos 68 de la Decisión 85, 91 de la 313 y 101 de la 344 del Acuerdo de Cartagena, deberán tenerse en cuenta las notas explicativas correspondientes. En el presente caso sometido a interpretación prejudicial, es pertinente tomar en consideración la nota explicativa de la clase 31 que da alcance al listado de productos de la tierra, para indicar que la clase comprende “los que no hayan sufrido preparación alguna para el consumo”.

También resulta necesario que la oficina nacional competente, al ejercitar su facultad de proceder al examen de registrabilidad de una marca, despliegue toda su capacidad analítica y reflexiva para determinar el carácter genérico de un signo que se pretenda registrar, sin limitarse al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el evento de que el carácter genérico de las palabras cuando se les considera aisladamente, desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca. De ahí que el examinador deba acudir al estudio no sólo individual sino de conjunto de las palabras para deducir o no la naturaleza general de la expresión, vista de cara al producto que pretende

distinguir.

Este Tribunal, en sentencia de Interpretación Prejudicial proferida en el Caso 2-IP-89, Gaceta Oficial No. 49 de 10 de Noviembre de 1989, a propósito de consulta prejudicial solicitada por el Consejo de Estado en el proceso instaurado por la empresa Productos Familia, S.A., se pronunció en los siguientes términos con respecto al carácter no registrable de los signos denominativos genéricos, contemplados en el artículo 58, literal c) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena:

“...Cuando la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el literal c) de su artículo 58, dispone que “no podrán ser objeto de registro como marcas... las denominaciones genéricas en cualquier idioma” se refiere, de acuerdo con el sentido literal de los términos, a nombres de “conjuntos de seres con caracteres comunes”, o a clases o especies de cosas semejantes entre sí por compartir ciertos caracteres comunes. La razón de ser de la prohibición, que es usual en los ordenamientos marcarios, resulta evidente ya que no sería justo que se reconociera un derecho individual exclusivo al uso de una denominación para un producto o un servicio, cuando tal denominación la comparten otros productos o servicios de la misma especie, a los cuales también les sería aplicable, dentro del lenguaje corriente.

#### “NOCION JURIDICA”

“Debe aclararse, sin embargo, que conforme a la más generalizada doctrina dentro del Derecho marcario, la GENERICIDAD de una denominación, que impide que pueda ser utilizada como marca, debe apreciarse siempre en su relación directa con los productos o servicios de que se trate, y no en el vacío o en abstracto. El criterio simplemente gramatical no es suficiente para configurar la “genericidad” de una denominación desde el punto de vista jurídico. No porque una palabra figure en el diccionario con una o varias acepciones amplias o genéricas, queda por ello descalificada a priori como marca. El análisis del término o denominación, para estos efectos, no puede limitarse al aspecto idiomático ya que se trata de una cuestión eminentemente práctica, que debe ser considerada a la luz de lo que suele entenderse en el mercado según la utilización normal de los vocablos por parte de los empresarios y del público consumidor. Resulta así que una denominación no tiene necesariamente el carácter de genérica, en lo que a marcas se refiere, por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. La condición de genericidad de un vocablo apelativo, que impide jurídicamente que pueda ser utilizado como marca, sólo resulta si es que tal denominación puede servir



por sí sola, según el lenguaje que suele utilizarse en el mercado, para señalar o identificar la clase de producto o servicio de que se trata. De allí que la doctrina haya precisado que se está frente a una denominación genérica cuando a la pregunta “¿qué es?” en relación con un producto o servicio, se responde utilizando la denominación genérica. Así, los términos “silla”, “mueble”, “píldora”, “papel”, son genéricos en relación con tales clases de productos.

“Conviene aclarar, en el campo doctrinal, que las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio. Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. En otras palabras, un vocablo en sí mismo genérico, al ser utilizado en lenguaje figurado y en relación directa con un producto o servicio, sale del ámbito de su significado peculiar o propio y pierde así su genericidad inicial, siempre que no sea igualmente aplicable a otros productos o servicios de la misma clase. O sea que un término genérico se puede constituir por mera convención en palabra propia o independiente, apta por lo tanto para servir como marca.

“Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que -por supuesto- éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia. Así ocurre, por ejemplo, con el uso novedoso de ciertos términos en el caso de marcas como “Familia”, “Ley”, “Hidalgos”, “Universo”, “Hoy”, “Comercio”, etc. etc.

“Un término es genérico, en cambio, desde el punto de vista del Derecho Marcario, cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. En tales casos, conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto o servicio”.

#### **“...Los términos ambiguos**

Pero, además de los criterios generales expuestos, debe tenerse muy en cuenta que el Derecho Marcario, y dentro de él las normas comunitarias que ahora se

interpretan, buscan ante todo que en el uso de las marcas exista claridad y que se evite cualquier tipo de confusión que pueda inducir a error a los consumidores (ver Decisión 85, y en especial sus artículos 56 y 58 literales a), c), d), f) y g).

“En resumen, vocablos como los citados, si bien teóricamente podrían llegar a ser novedosos en su relación concreta con un producto, pueden llegar a ser equívocos y ambiguos dentro del lenguaje que usualmente se utiliza en el mercado. De ser así, resultarían inadmisibles como marcas, de acuerdo con las disposiciones de la Decisión 85 antes citadas...”

La anterior jurisprudencia fue reiterada por este Tribunal en fallo 3-IP-91, Gaceta Oficial No. 93 de 11 de Noviembre de 1991.

#### **b) Signos Descriptivos.**

Según Fernández-Novoa la denominación descriptiva es aquella “que permite conocer las características propias de los productos o servicios globalmente definidos a través de cada denominación genérica”. Mediante la denominación descriptiva se da noticia de manera directa sobre los datos características o informaciones del producto no constitutivos de rasgos propios que la hagan distinguirse de los productos competidores. Tales características están señaladas de manera enunciativa por el literal c) del artículo 58 de la Decisión 85 que se comenta, referidas a la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción, entre otros.

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

#### **c) Denominaciones en Lengua Extranjera.**

Sobre las denominaciones genéricas o descriptivas cabe decir que según el artículo 58, literal c) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena no pierden su carácter de tales por el hecho de verse a un idioma extranjero. Lo mismo puede decirse de las denominaciones descriptivas que por utilizarse para calificar la naturaleza o calidad de un producto, no son susceptibles de registro como marca cuando constituyen un sustantivo o un adjetivo calificativo de uso común, así se analice su contenido etimológico en el idioma del que son originales o en un idioma extranjero.



El contenido literal de la Decisión 85 citada es categórico cuando se refiere a **las denominaciones descriptivas o genéricas en cualquier idioma** como no registrables. En contraste con lo anterior, la Decisión 311 que sustituyó la norma precedente y la Decisión 313 que la derogó, nada establecen sobre idiomas extranjeros. Ante esta nueva circunstancia legislativa resulta pertinente referirse a la doctrina prevaleciente en la materia para señalar que 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. Tal sería el caso de la palabra francesa “**Chevalier**”, por “**caballero**” o la denominación italiana “**tuttoilmondo**”, por “**todo el mundo**”. Con igual sentido puede aludirse al vocablo extranjero que por su uso frecuente en los medios de difusión y publicidad, ha pasado a formar parte del léxico común para la designación de un producto, como sería el caso de las expresiones “**sweter**” o “**pull over**” para referirse a “**sacos tejidos en lana**”.

Por último existen nombres que teniendo origen en un idioma extranjero, han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado. Si de ellos se predica la genericidad o descriptividad por reunir los elementos característicos de estas figuras, descritos en el aparte 2 de esta sentencia, podrían caer dentro de las prohibiciones al registro a que nos estamos refiriendo. Pero si la marca adquiere originalidad, sugestividad o identidad propia por la composición de las denominaciones utilizadas o por la aplicación a productos ajenos en su significado a la expresión denominativa de que se trate, podrá ser habilitada para su inscripción en el registro de la propiedad industrial.

Corresponde a la oficina nacional competente, de acuerdo con lo establecido en el capítulo relativo al Procedimiento del Registro - artículos 60 a 71 de la Decisión 85 y 76 a 91 de la Decisión 313 - además de aplicar las normas procedimentales pertinentes al otorgamiento del registro de una marca, proceder a su examen de registrabilidad adelantando todas las indagaciones y averiguaciones y realizando los análisis técnicos necesarios para determinar si se da o no la calidad de genérica o descriptiva de una marca expresada en

idioma local o extranjero, a fin de decidir sobre su registrabilidad, en los supuestos del artículo 58, literal c) de la Decisión 85 y 72, literal d) de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena.

Hechas las consideraciones anteriores,

#### **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,**

#### **CONCLUYE :**

1. La genericidad de una denominación o el carácter descriptivo de la misma, que impide que ella pueda ser objeto de registro como marca, de conformidad con los artículos 58, literal c) de la Decisión 85 y 72, literal d) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debe ser entendida y aplicada en su relación directa y concreta con el producto y servicio de que se trate, según la clasificación del nomenclator correspondiente - incluidas sus notas explicativas - y no tan solo desde el punto de vista gramatical.
2. De acuerdo con el artículo 58, literal c) de la Decisión 85 citada, para efectos de determinar la registrabilidad o no de una marca, su carácter descriptivo o genérico se predica de expresiones sin consideración al idioma en que ellas se utilicen.
3. Al tenor de lo establecido en el artículo 72, literal d) de la Decisión 313 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 son registrables las expresiones que no obstante pertenecer a idiomas extranjeros, son de uso común en el país en donde se solicita el registro o en los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, o son comprensibles para el consumidor medio de la 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.
4. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico comunitario al dictar sentencia en el proceso de la referencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
5. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64



del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184 de la Comisión) notifíquese esta providencia al organismo jurisdiccional citado en el punto anterior, mediante copia certificada y sellada.

6. Remítase copia certificada de esta sentencia a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Luis Henrique Farías Mata

PRESIDENTE

Patricio Bueno Martínez

MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique

MAGISTRADO

Edgar Barrientos Cazazola

MAGISTRADO

Juan Vicente Ugarte del Pino

MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza

SECRETARIO a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- SECRETARIA.- Los documentos que anteceden son fiel copia del original que se encuentra archivado en el respectivo expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza

SECRETARIO a.i.

**PROCESO N° 07-IP-95**

**Solicitud de Interpretación Prejudicial del inciso 1° del artículo 65 de la Decisión 85, hoy artículo 81 de la Decisión 313; de los literales a) y c) del artículo 58 de la Decisión 85 y h) del artículo 72 de la Decisión 313; y de los artículos 64 y 65 de la Decisión 85, hoy artículo 85 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena. Formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Doctor Yesid Rojas Serrano. Expediente Nacional N° 2606; caso de Sociedad Espumas Plásticas S.A.**

Quito, 7 de Agosto de 1995

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA****VISTOS:**

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Yesid Rojas Serrano y en cumplimiento del auto de 28 de octubre de 1994 proferido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por la Sociedad Espumas Plásticas S.A. (expediente N° 2606), a través de apoderado, en el que se pretende obtener la nulidad de las resoluciones Nos. 8230 de 17 de octubre de 1991 y 2927 de 27 agosto de 1992, expedidas por el Jefe de la División de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, y la Resolución 878 de junio 17 de 1993 emanada del Superintendente de Industria y Comercio, solicita a este Tribunal Comunitario, interpretación por la vía prejudicial de las siguientes disposiciones: los literales a) y c) del artículo 58 de la Decisión 85 y h) del artículo 72 de la Decisión 313 y de los artículos 64 y 65 de la Decisión 85, sustituido por el artículo 85 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena.

Que la consulta se tramita con observancia de lo

dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal Comunitario, indicándose el nombre del tribunal nacional que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento jurídico cuya interpretación se requiere; el lugar y dirección en dónde el despacho judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación:

“1. La sociedad ESPUMAS PLASTICAS S.A., a través de procurador judicial, solicita la nulidad de la Resolución N° 08230 de febrero 11 de 1977 (Sic) por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) negó el registro de la marca COMODISIMOS (etiqueta), para distinguir productos de la clase 24 del artículo 2 del decreto 755 de 1972 a la sociedad ESPUMAS PLASTICAS S.A.; y la nulidad de las resoluciones 02927 de agosto 27 de 1992 y 878 de junio 17 de 1993, por las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio no repone la primera de las resoluciones demandadas.

“2. Se alega en la demanda que la sociedad ESPUMAS PLASTICAS S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, el registro de la marca COMODISIMOS (etiqueta) para



distinguir productos comprendidos en la clase 24 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972.

“3. Que la División de Signos Distintivos advirtió que la marca COMODISIMOS (etiqueta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 24 del artículo 2 del decreto 755 de 1972 no era susceptible de registro por encuadrar dentro de las causales de irregistrabilidad consagradas en los literales a), b), y c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“4. En los fundamentos de derecho manifiesta el actor que se violaron las siguientes normas:

“a) Inciso 1º del artículo 65 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy artículo 81 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena) por cuanto la solicitud de registro de la marca COMODISIMOS (etiqueta) no merecía observaciones ya que no incurrió en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y c) del artículo 58 de la Decisión 85 (hoy literales h) y d) del artículo 72 de la Decisión 313.

“b) El artículo 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy artículo 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), ya que la indebida advertencia de que la marca COMODISIMOS (etiqueta) incurría en las causales de irregistrabilidad consagradas en los literales a) y c) del artículo 58 de la Decisión 85 (hoy literales h) y d) del artículo 72 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), llevó a la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) a violar, por aplicación indebida, el artículo 64 de la Decisión 85 de la Comisión.

“c) Los literales a) y c) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y d) del artículo 72 de la Decisión 313, porque la expresión COMODISIMOS (etiqueta) es una denominación evocativa, susceptible de registro como marca, si se tiene en cuenta que la sociedad demandante, ya tiene registrada a su favor la marca COMODISIMOS, para distinguir productos de la clase 20”.

Que este Tribunal estima del caso referirse también a la contestación de la demanda por parte de la nación colombiana, Superintendencia de Industria y Comercio, por considerar que su contenido - sintetizado a continuación - constituye pieza relevante del proceso que orienta la labor interpretadora del Tribunal Comunitario:

En cuanto a las causales de irregistrabilidad de la

marca COMODISIMOS, alega la demandada que la mención de la Decisión 313 “no es pertinente habida cuenta que ésta, solamente entró a regir el 14 de febrero de 1992 y las resoluciones” demandadas se expidieron el 17 de octubre de 1991, antes de la vigencia de la Decisión 313. Anota la contestación de la demanda que las normas atrás citadas que establecen las causales de irregistrabilidad “son de orden público y de obligatorio cumplimiento, a las que no puede substraerse la oficina nacional competente en su acatamiento”; agrega que no se ha incurrido en violación de disposiciones legales vigentes en materia marcaría y que la oficina nacional competente cumplió plenamente el trámite administrativo establecido en las normas legales vigentes y finalmente que la marca COMODISIMOS (etiqueta), no obstante las características especiales que le pretendió dar el solicitante, es irregistrable a la luz de los literales a) y c) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena; agrega la demandada que es evidente que la marca “es descriptiva y designa la calidad de los productos... entre otros ropa de cama y de mesa, ya que transmite directamente una idea clara de la calidad y rasgos de los mismos”.

Que en el expediente anexo a la consulta se incluyen entre otros, copias de los siguientes actos demandados: a) Resolución 8230 de octubre 17 de 1991, por la cual el Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca COMODISIMOS para la clase 24a. A esta Resolución y fecha de expedición deberá entenderse referida la mención que el consejero consultante hace de uno de los actos demandados, en el párrafo 1 del resumen de los hechos; b) Resolución 2927 de agosto 27 de 1992, por la cual el jefe de la misma División se abstuvo de reponer la Resolución 8230 de 1991 y c) Resolución 878 de junio 17 de 1993 por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio confirma la Resolución 8230 antes citada.

#### CONSIDERANDO:

Este Tribunal desea destacar los siguientes puntos a que deberá referirse la presente interpretación prejudicial, a su juicio necesarios para dilucidar la controversia:

- a) Aplicación y alcance de la Decisión 313;
- b) Las causales de irregistrabilidad y la distinción entre denominaciones descriptivas y denominaciones sugestivas o evocativas;
- c) Las normas procedimentales aplicables a la aprobación del registro y al rechazo del mismo;





- d) Las limitaciones a la protección del registro según la clasificación de los productos, para servir de precedente en la aplicación futura de la norma comunitaria.

### **TEXTO DE LAS NORMAS OBJETO DE INTERPRETACION**

Este Tribunal considera que son motivo de interpretación prejudicial en el presente caso las siguientes Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

#### **DECISION 85:**

“...Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

“a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate;”

“c) Las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor o la época de la producción de los productos o de la prestación de servicios;”

“Artículo 64.- En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 56, 58, y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud.”

“Artículo 65.- Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro.

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca”.

“Artículo 67.- Si no se presentaren oposiciones o éstas fueren rechazadas, la oficina nacional competente expedirá el certificado de registro.”

“Artículo 68.- El registro de una marca y su protección se extenderán solamente a una clase. Para registrar una marca en varias clases se requerirá solicitudes separadas para cada una de ellas, deberán pagarse

los derechos respectivos y su tramitación se hará en forma independiente.

Los Países Miembros se comprometen a adoptar la clasificación internacional suscrita en Niza el 15 de junio de 1957.

Los Países Miembros que todavía no han adoptado dicha clasificación tendrán un plazo de un año, contado a partir de la vigencia del presente Reglamento, para hacerlo.”

#### **DECISION 313.**

“Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

.....

“g) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;”

“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 81.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación, por una sola vez.”

“Artículo 85.- Vencido el plazo establecido en el artículo 82, 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.”

#### **APLICACION DE LA DECISION 313**

Con respecto a la Decisión 313 debe anotarse que esta norma entró a regir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo tercero del Tratado de Creación del Tribunal, el 14 de febrero de 1992, fecha de su publicación en la Gaceta Oficial N° 101 del Acuerdo de Cartagena. Para esa época no había quedado en firme la Resolución 8230 de 1991 de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues había sido objeto de los recursos de reposición y apelación, resueltos en vigencia de la Decisión 313. De consiguiente, en opinión de este Tribunal, la norma vigente al momento de resolverse los recursos aludidos



contra la Resolución 8230, era la Decisión 313 que en el tránsito legislativo sustituyó a la Decisión 311, derogatoria a su vez de la Decisión 85, por lo cual es susceptible de aplicación al caso controvertido, y por tanto viable su interpretación prejudicial.

### **CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD**

#### **El orden público**

El artículo 58, literal a) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena tutela el interés general frente a marcas que puedan contrariar el orden público y las buenas costumbres o puedan causar engaño al consumidor, conceptos también incorporados en los literales g) y h) del artículo 72 de la Decisión 313 del acuerdo de Cartagena. El orden público entra en juego en el análisis de la registrabilidad de una marca, particularmente en los artículos de las Decisiones citadas que van dirigidos a la protección tanto del consumidor como del productor en interés general de la comunidad. Del primero, el consumidor, a fin de defender su autonomía y evitar que pueda caer en error de hecho en el proceso de selección y adquisición de los bienes y servicios que consume, por verse inducido al engaño o confusión sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o, en general, sobre la información acerca de los productos que eventualmente esté llamado a adquirir. Del segundo, el productor, con el fin de protegerlo de las prácticas desleales de comercio que puedan menoscabar la legítima posición que hayan logrado los productores y distribuidores de un determinado bien en el mercado. Adicionalmente la capacidad distintiva de la marca que protege el registro, tiene como finalidad contribuir al libre comercio en un mercado competitivo que debe caracterizarse por la transparencia en la oferta pública de bienes y servicios. Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a su aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores.

Sobre los anteriores temas se ha pronunciado el Tribunal en las Interpretaciones Prejudiciales 1-IP-87, 4-IP-88, 2-IP-89, 6-IP-89, 3-IP-90, 4-IP-90, 3-IP-91, 4-IP-91 y 2-IP-94, publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena, 28, 39, 49, 50, 70, 71, 93, 97 y 163, respectivamente.

#### **Denominaciones Descriptivas y Denominaciones Evocativas o Sugestivas.**

Cuando el artículo 58, literal c) de la Decisión 85, sustituido por el artículo 72 literal d) de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos comprende, entre otros, los que designan la calidad o características usuales del signo que describen.

Jorge Otamendi en su obra sobre Derecho de Marcas (2a. Edición, Abeledo Perrot, pág. 77), señala como pertenecientes a esta categoría, entre otras, las marcas “**oral** para remedios, **seco** para vinos, **transparente** para vidrios, **confortable** para sillones, **cremosa** para leches,” etc.. En los ejemplos anteriores se tiene como común denominador los adjetivos calificativos que corren el riesgo de caer en la figura de la denominación descriptiva cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente se aplica al nombre del producto de que se trate.

La naturaleza de signo descriptivo no es condición **sine qua non** para descalificar **per se** un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto. De ahí, por ejemplo, que el término **confortable** no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, sí podría serlo, por ejemplo, para pasta de dientes.

A manera de síntesis de la doctrina y de la jurisprudencia puede decirse que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o servicios que pretenden designar. De todas maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en **signos débiles** que - por ser factibles de utilizarse en diversos productos - afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos.

De otro lado están las marcas que aplicadas a determinados bienes o servicios pueden llevar al convencimiento, en la mente del comprador, de que los bienes que desea adquirir presentan determinadas características, cuando en realidad no las tengan. Este riesgo puede correrse precisamente con los signos descriptivos de productos cuyas cualidades no corresponden a las del bien intrínsecamente considerado. A esta categoría pertenecen los adjetivos de comparación en su forma superlativa, tales como **divinísimo** o **infinitísimo**. Gramáticos como Don Marco Fidel Suárez



tienden a descalificarlos cuando “están muy expuestos a participar de la mentira”. (“Sueños Gramaticales de Luciano Pulgar”. Extracto de las Partes Gramaticales, por Eduardo Caballero Calderón, Bogotá 1952, pág. 45). En este sentido corresponderá juzgar a la autoridad nacional competente en cada caso si, en función de los consumidores, el signo que reviste la forma de adjetivo superlativo puede inducir a engaño al comprador respecto de las características del producto.

Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo. Ejemplo de ellos 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. (Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs. 273 y 356 y Otamendi, obra citada). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas.

### PROCEDIMIENTO DE REGISTRO.

La demandante considera que los actos tachados de ilegalidad violaron los artículos 64 de la Decisión 85 y 85 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, al advertir la Oficina Nacional Competente que la marca solicitada está incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria.

A fin de dar aplicación al ordenamiento jurídico andino en materia procesal y distinguirlo de normas sustantivas como las contenidas en los artículos 58 de la Decisión 85 y 72 de la 313, este Tribunal estima del caso referirse al procedimiento de registro contenido en los artículos 60 y siguientes de la Decisión 85 y a los correspondientes de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, a fin de desentrañar el alcance de la tramitación del registro de una marca para que el Juez Nacional pueda determinar en el proceso contencioso en curso, si la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ciñó o no al procedimiento establecido

en el ordenamiento comunitario.

Las normas de procedimiento mencionadas se refieren al contenido y a los documentos que deberán acompañarse a una solicitud de Registro (Arts. 60 de la Decisión 85 y 76 de la 313); al examen de forma y de fondo de la solicitud (Arts. 62 y 63 de la Decisión 85 y 79 y 80 de la 313); y al rechazo o expedición del registro (Arts. 64 y 67 de la Decisión 85 y 80, inciso 2º de la 313).

La norma comunitaria contempla pues los siguientes trámites procesales para la aprobación o rechazo de un registro que deberán ser cumplidos para que la actuación administrativa no sea viciada de nulidad: el examen formal de registrabilidad y la determinación, también mediante examen, acerca de si el signo que se solicita registrar es novedoso, visible y suficientemente distintivo, y si no está incurso en causales de irregistrabilidad como las contenidas en los artículos 58 y 59 de la Decisión 85 y 72 y 73 de la 313; la notificación al interesado con el lleno de los requisitos de forma exigidos por los artículos 60 y 61 de la Decisión 85; la orden de publicación del extracto de la solicitud para que las personas puedan oponerse a ella según lo establecido por el artículo 65 de la Decisión 85 o puedan presentar observaciones de acuerdo con los artículos 82 y 83 de la Decisión 313 y la tramitación de ellas; y finalmente la aprobación o negación de la solicitud según el caso.

Admitida desde el punto de vista formal la solicitud, debe la administración examinar de oficio si la marca puede registrarse por no hallarse comprendida en ninguna de las causales que impiden el registro como marca de un signo distintivo. En esta etapa del proceso administrativo la Oficina Nacional Competente en su análisis sobre la registrabilidad de la marca, obra en interés general para proteger los derechos de los consumidores de los productores y de la transparencia del mercado. El examen ex officio sobre la registrabilidad de la marca debe preservarse como pilar fundamental que garantiza la protección de los pequeños comerciante y de los consumidores. La autoridad cuando actúa de oficio decide de conformidad con los hechos y con las pruebas que obren en el expediente, aplicando además su propio criterio y evaluando las pruebas de acuerdo con las normas de la sana crítica.

De lo anteriormente expuesto puede deducirse que si la administración se ha ajustado a las normas procedimentales para la aprobación o rechazo de una solicitud de registro, habiendo dado oportunidad procesal a las partes para ejercer el derecho de defensa, la actuación de la Oficina Nacional Competente se habrá ajustado a lo previsto por el artículo 64 de la



Decisión 85 (relacionado con el artículo 80 inciso 2º de la Decisión 313), sin que pueda alegarse, como lo hace la demandante, que las normas citadas se han violado por el hecho, en sí mismo, de haberse negado el registro al considerar que el signo no era registrable por los motivos aducidos en la Resoluciones que se acusan de ilegalidad.

Otra cosa distinta sería el juzgamiento que debe hacer el juez nacional acerca de la conducta de la administración al aplicar las normas sustantivas sobre registrabilidad de la marca. Tal caso se daría cuando frente al hecho evidente de que el signo que se examina se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad de la marca, la administración, sin embargo, procediera a su registro, o cuando lo rechazara sin existir tales causales. En esas circunstancias la Oficina Nacional Competente estaría incurriendo en aplicación indebida de la ley, generadora de nulidad en su actuación, lo cual será objeto de decisión por el Consejo de Estado en el proceso contencioso correspondiente mediante aplicación de la legislación comunitaria que se interpreta en el presente caso.

#### **PROTECCION DEL REGISTRO MARCARIO.**

La legislación comunitaria andina consagra como título para adquirir el derecho sobre una marca el denominado **sistema atributivo** en virtud del cual sólo gozará de los derechos inherentes a la marca quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente, a cargo de la Oficina Nacional Competente.

El beneficiario del registro de una marca dentro de una clase determinada del **nomenclator** goza de título legítimo para ejercer el derecho al uso exclusivo de la misma con respecto a los bienes comprendidos en la clase para la cual solicitó el registro, no pudiendo extenderse los beneficios a productos incluidos en otras clases. En otros términos, autorizado el registro su titular adquiere un derecho al uso de la marca en consideración a determinado producto o clase de productos. En el caso aludido por el demandante dentro del proceso interno que dio origen a la presente consulta, el titular de la marca COMODISIMOS puede utilizarla para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la clasificación internacional de Niza y en tal sentido tiene un derecho adquirido sobre ella; pero de esta situación no puede derivarse derecho eventual alguno para obtener el registro de la misma marca con respecto a productos comprendidos en una clase diferente, porque las razones que tuvo en cuenta la administración para registrar determinada marca en una clase, no constituyen condición necesaria para que puedan ser aplicadas al registro de productos

perteneciente a otra clase. Se trata de dos actuaciones distintas, para dos clases de productos diferentes y de dos situaciones jurídicas diversas: en el caso del registro de la marca COMODISIMOS dentro de la clase 20 del nomenclator, existe un derecho adquirido o situación jurídica concreta para su titular, en tanto que las pretensiones del demandante frente al registro del mismo signo en la clase 24 apenas representan una mera expectativa o situación jurídica abstracta.

El artículo 68 de la Decisión 85, es claro al establecer que el registro de una marca y su protección se extienden solamente a una clase; de manera que para registrar una marca en varias clases se requerirán solicitudes separadas para cada una de ellas, y su tramitación por la Oficina Nacional Competente deberá hacerse en forma independiente. Lógico es concluir que en presencia de diversas solicitudes de registro de una misma marca, las consideraciones sobre registrabilidad que haga autónomamente la administración serán distintas en uno y otro caso, como quiera que ellas deberán examinarse en forma independiente, sin que el criterio del administrador deba verse necesariamente comprometido por la preexistencia de un signo ya registrado como marca en otra clasificación del **nomenclator**.

Como resultado de las consideraciones anteriores,  
**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE  
CARTAGENA,**

#### **CONCLUYE:**

1. Las normas del ordenamiento jurídico comunitario vigentes al momento de adoptarse las decisiones administrativas internas que pongan fin a una actuación de esta naturaleza, son aplicables para juzgar la legalidad del acto administrativo producido durante su vigencia.
2. No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate. Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia.
3. El examen sobre la registrabilidad de la marca que deba hacer la oficina nacional competente, según lo dispuesto en los artículos 62 y 63 de la Decisión 85 y 79 y 80 de la Decisión 313, se enmarca dentro de los criterios de orden público, y por tanto deberá



ceñirse a consideraciones de interés colectivo en beneficio general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo.

4. El cumplimiento de las normas procedimentales para la aprobación del registro de una marca por parte de la autoridad nacional competente, constituye requisito necesario para garantizar el cumplimiento de las normas sobre el debido proceso, pero es independiente del resultado de la aplicación de las normas sustantivas contenidas en los artículos 58 y 59 de la Decisión 85 y 72 y 73 de la Decisión 313, en su caso.
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, el registro de una marca y su protección se extiende solamente a la clase de productos para la cual se hubiere solicitado, y no confiere a su titular expectativa o derecho alguno para obtener necesariamente el registro de igual signo distintivo en otra clase de productos.
6. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 31 del Tratado, el Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que dicte dentro del Proceso Interno N° 2820.
7. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada.
8. Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial.

Luis Enrique Farías Mata

PRESIDENTE

Patricio Bueno Martínez

MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique

MAGISTRADO

Edgar Barrientos Cazazola

MAGISTRADO

Juan Vicente Ugarte del Pino

MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza

SECRETARIO a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- SECRETARIA.- Los documentos que anteceden son fiel copia del original que se encuentra archivado en el respectivo expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza  
SECRETARIO a.i.





