



SUMARIO

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena

Pág.

Proceso N° 9-IP-95.-	Solicitud de interpretación prejudicial de:	
	“a) Artículo 61 literales b) y c) de la Decisión 85, que guarda relación con los literales a) y e) del artículo 82 de la Decisión 344, en concordancia con el literal e) del artículo 14 del Decreto 117 de 14 de enero de 1994.	
	b) El artículo 58 literal c) de la Decisión 85, que guarda relación con el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344.	
	c) El artículo 58 literal d) de la Decisión 85, que guarda relación con el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344.	
	d) El artículo 58 literal f) de la Decisión 85, que guarda relación con el artículo 83 literal a) de la Decisión 344.	
	e) El artículo 58 literal k) de la Decisión 85, que guarda relación con el artículo 82 literales d) y e) de la Decisión 344.	
	f) El artículo 586 numeral 3° del Código de Comercio, que guarda relación con el artículo 83 literal b) de la Decisión 344.	
	g) El artículo 64 de la Decisión 85, que guarda relación con el artículo 96 de la Decisión 344.	
	h) El artículo 72 literales d) y e) de la Decisión 313, que guarda relación con el artículo 82 literales d) y e) de la Decisión 344.	
	i) El artículo 73 literales a) y b) de la Decisión 313, que guarda relación con el artículo 83 literales a) y b) de la Decisión 344.	
	j) El artículo 77 literales a) y e) de la Decisión 313, que guarda relación con el artículo 88 literales a) y e) de la Decisión 344 y	
	k) El artículo 85 de la Decisión 313, que guarda relación con el artículo 96 de la Decisión 344". (Textual).	1
Proceso N° 14-IP-95.-	Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 58, literales c) y d), y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que corresponden a los artículos 72, literales d) y e), y 85 de la Decisión 313 ibídem, solicitada por el doctor Miguel González Rodríguez, del Consejo de Estado de la República de Colombia-Sala Primera. Expediente Nacional N° 2360. Caso Marca "Diseño de Tres Coronas"	13



PROCESO N° 9-IP-95

Solicitud de interpretación prejudicial de:

- “a) artículo 61 literales b) y c) de la Decisión 85, que guarda relación con los literales a) y e) del artículo 82 de la Decisión 344, en concordancia con el literal e) del artículo 14 del Decreto 117 de 14 de enero de 1994.
- b) El artículo 58 literal c) de la Decisión 85, que guarda relación con el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344.
- c) El artículo 58 literal d) de la Decisión 85, que guarda relación con el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344.
- d) El artículo 58 literal f) de la Decisión 85, que guarda relación con el artículo 83 literal a) de la Decisión 344.
- e) El artículo 58 literal k) de la Decisión 85, que guarda relación con el artículo 82 literales d) y e) de la Decisión 344.
- f) El artículo 586 numeral 3° del Código de Comercio, que guarda relación con el artículo 83 literal b) de la Decisión 344.
- g) El artículo 64 de la Decisión 85, que guarda relación con el artículo 96 de la Decisión 344.
- h) El artículo 72 literales d) y e) de la Decisión 313, que guarda relación con el artículo 82 literales d) y e) de la Decisión 344.
- i) El artículo 73 literales a) y b) de la Decisión 313, que guarda relación con el artículo 83 literales a) y b) de la Decisión 344.
- j) El artículo 77 literales a) y e) de la Decisión 313, que guarda relación con el artículo 88 literales a) y e) de la Decisión 344 y
- k) El artículo 85 de la Decisión 313, que guarda relación con el artículo 96 de la Decisión 344".
- (Textual).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, en Quito a los diecinueve días del mes de septiembre de 1995, en la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, en la cual se pide la interpretación de las normas arriba citadas, en la acción de nulidad y restablecimiento de Derecho seguida por la sociedad RIVERA G & CIA. S.C.A. MANUFACTURAS STOP, contra “LATIN SPORT LIMITADA” y la Nación por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

VISTOS:

Que el Tribunal es competente para pronunciarse sobre la interpretación solicitada, conforme a lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado que creó el Tribunal;

Que igualmente el Consejo de Estado de Colombia está facultado para proponer la mencionada solicitud

de interpretación conforme los alcances del artículo 29 del citado Tratado de creación del Tribunal;

Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad, taxativamente enumerados por el Art. 61 de la Decisión 184, Estatuto del Tribunal y con el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación y que transcribimos literalmente:

“Como hechos relevantes para la interpretación se señalan los siguientes:

a): La sociedad LATIN SPORT LIMITADA solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca STOP JEANS (etiqueta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del Decreto 755. de 1972. Dicha solicitud se tramitó bajo el expediente No. 171.518.

b): La sociedad RIVERA G & CIA S.C.A. MANUFACTURAS STOP, acreditando mejores derechos marcarios sobre el signo STOP, se opuso al registro de la marca.



c): La apoderada de la sociedad LATIN SPORT solicitó el desglose del poder y del certificado de existencia y representación legal de la misma para adjuntarlos en la tramitación del registro de una nueva marca, entendiéndose con ello desistida, o renunciada, o abandonada o retirada la petición de registro de la marca STOP JEANS. No obstante ello dicha apoderada contestó la demanda de oposición.

d): En forma oficiosa la Superintendencia de Industria y Comercio decretó pruebas y dispuso que se tuvieran como tales, en favor de la opositora, los hechos 1° y 5°. de la demanda de oposición, esto es, la prioritaria solicitud de registro de la marca STOP y la primera solicitud de depósito de la enseña comercial STOP (etiqueta), para distinguir establecimientos comerciales dedicados a actividades propias de los artículos listados en las clases 23, 24 y 25 de la clasificación internacional de marcas.

“La entidad también ordenó a la oficina de registro que informara si se encontraban en trámite las citadas solicitudes.

e): La oficina de registro informó que el 4 de noviembre de 1978 se concedió en favor de Alberto Rivera Giraldo & Cía. C.X.A. (hoy Rivera G & Cía. S.C.A. Manufacturas Stop) el depósito de la enseña comercial STOP (etiqueta), para distinguir productos comprendidos en las clases 24 y 25. En cuanto a la marca STOP dicha oficina comunicó, sin ser cierto, que no se encontraba registrada ni en trámite.

f): La Superintendencia de Industria y Comercio, olvidando que ella misma había concedido el registro de la citada marca en favor de aquella sociedad, concedió el registro de la marca STOP JEANS a la sociedad LATIN SPORT LIMITADA y declaró infundada la oposición argumentando que el depósito de la enseña STOP en nombre de la opositora, por constituir una presunción legal de uso, requería la prueba de dicho uso y que correspondía a aquella identificar el número del expediente mediante el cual se registró la marca”.

“Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la actora lo siguiente:

1°): Se violaron los artículos 61 literales b y c de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena (que guarda relación con el artículo 82 literales a y e de la Decisión 344, en concordancia con el literal e del artículo 14 del Decreto 117 del 14 de enero de 1994) y 77 literales a y e de la Decisión 313 ibidem (que guarda relación con el artículo 88 literales a y e de la Decisión 344), por cuanto la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio le dió trámite a una solicitud incompleta, ya que la apoderada de la sociedad LATIN SPORT LIMITADA obtuvo desglose del poder y del certificado de existencia y representación legal de dicha sociedad, que se requerían para regular la continuación de la actuación administrativa.

2°): Se quebrantaron los artículos 58 literales c y d de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (que guarda relación con el artículo 82 literales d y e de la Decisión 344) y 72 literales d y e de la Decisión 313 ibidem (que guarda relación con los literales d y e del artículo 82 de la Decisión 344), porque excluida la expresión STOP, el vocablo jeans es un signo, indicación o denominación descriptiva y genérica que designa la especie, calidad, destino, valor y otros datos, características e informaciones de los productos para los cuales se crea.

La palabra JEANS es originaria del idioma inglés y significa ropa, especialmente pantalones hechos de tal tela y fue trasladada al idioma español en donde goza de aceptación general. El vocablo JEANS en el lenguaje corriente y en el uso comercial es una designación común y usual de los productos para los cuales se emplea, esto es, productos de la clase 25 del Decreto 755 de 1972.

La palabra JEANS tiene su significado concreto y generalizado en el consenso de las personas que adquieren vestuario y calzado y por lo mismo tiene su propia identidad mercantil.

Al ser parte integral de una marca que distingue productos para los cuales se usa dentro del común de las personas, injustamente excluye su uso por parte de terceros dedicados a la misma actividad, violándose así el principio de la igualdad, en virtud del cual todos los comerciantes dedicados a la explotación de un mismo ramo de negocios tienen idéntico derecho a emplear libremente las denominaciones que permitan distinguir los productos a cuya comercialización se dedica, en este caso, la expresión JEANS, que no es otra cosa que la significación de ropa, especialmente pantalones.



Se violaron los artículos 58 literal f de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (que guarda relación con el artículo 83 literal a de la Decisión 344) (Sic) y 73 literal a de la Decisión 313 (que guarda relación con el artículo 83 literal a de la Decisión 344), de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la expresión STOP, que es parte esencial de la marca STOP JEANS, corresponde a una marca registrada con anterioridad por la actora para distinguir productos de la misma y otras similares clases.

Se vulneraron los artículos 58 literal k de la Decisión 85 (que guarda relación con el artículo 82 literales d y e de la Decisión 344) y 72 literales d y e de la Decisión 313 (que guarda relación con el artículo 82 literales d y e de la Decisión 344), porque las palabras genéricas en otro idioma, en este caso, el inglés, son equivalentes a su traducción genérica al español, ya que el público las entiende en su significado preciso y al valorarlas lo hace como cualquier otro vocablo de nuestro propio idioma.

Se transgredió el artículo 73 literal b de la Decisión 313 (que guarda relación con el artículo 83 literal b de la Decisión 344) por cuanto el signo STOP, que es parte esencial de la marca STOP JEANS, corresponde al nombre comercial STOP, usado y depositado con anterioridad por la demandante para distinguir establecimientos de comercio dedicados a la producción, distribución, comercialización y venta de artículos comprendidos en las clases 24 y 25.

Se violaron los artículos 64 de la Decisión 85 (que guarda relación con el artículo 96 de la Decisión 344) y 85 de la Decisión 313 (que guarda relación con el artículo 96 de la Decisión 344), por cuanto la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio debió rechazar el registro de la marca STOP JEANS (etiqueta), previa información a la solicitante sobre el incumplimiento de los requisitos señalados en los literales c, d, f y k del artículo 58 de la Decisión 85, que corresponde a los literales d y e del artículo 72 y a, d y e del artículo 73 de la Decisión 313 ... ". (Textual).

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el anterior informe sucinto o "causa petendi" del Consejo de Estado que hemos transcrito, tenemos que la sociedad LATIN SPORT LIMITADA, con domicilio en Cali, Valle del Cauca,

Colombia, presentó el 24 de enero de 1978, una solicitud de registro de la marca STOP JEANS (etiqueta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25a. de la nomenclatura vigente en Colombia (Decreto 755 de 1972, de la República de Colombia). Dicha solicitud se tramitó bajo el expediente No. 171.518;

Que la sociedad RIVERA G & CIA. S.C.A. "MANUFACTURAS STOP", a través de su apoderado y con escrito de 28 de agosto de 1979, se opuso a la solicitud de registro de la marca STOP JEANS (etiqueta), por ser confundible la marca solicitada, por la mencionada LATIN SPORT LIMITADA;

Que la apoderada de la sociedad LATIN SPORT solicitó el desglose del poder y del certificado de existencia y representación legal de la misma para adjuntarlos en la tramitación del registro de una nueva marca, por escrito radicado el 9 de marzo de 1979;

Que según lo reconoce el apoderado de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho, iniciada por el actor, "consta según anotación que aparece en el folio 9 del expediente y suscrita por el Secretario de la División de Propiedad Industrial, el 27 de marzo de 1979 que se desglosaron los folios pertinentes al poder y el Certificado de la Cámara de Comercio, por petición de la apoderada de la sociedad LATIN SPORT LIMITADA";

Que igualmente el apoderado de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en el punto NOVENO, de su mencionado escrito, reconoce que mediante auto No. 00530 del 8 de julio de 1985, la entonces División de Propiedad Industrial dentro del trámite de oposición, "decretó algunas pruebas, entre otras que la Oficina de Registro informara si se encontraba en trámite alguna solicitud de productos STOP (etiqueta) comprendidos en la clase 25a. del Decreto 755 de 1972 a favor de ALBERTO RIVERA GIRALDO Y CIA., con anterioridad al 24 de enero de 1978; así como se informara si se encontraba depositado o en trámite la enseña comercial STOP (etiqueta) para actividades relacionadas con las clases 23a, 24a y 25a de la nomenclatura vigente";

Que en el punto DECIMO de su contestación a la demanda, el apoderado de la Superintendencia manifiesta "que es cierto que en el folio 21 del expediente aparece un informe de la Oficina de Registro de la División de Propiedad Industrial fechado el 4 de febrero de 1987, en el que se consigna que bajo el Certificado No. 2088



se depositó como enseña comercial a partir del 14 de noviembre de 1978 y a favor de ALBERTO RIVERA GIRALDO CIA. la expresión STOP (etiqueta) para tejidos, tapetes, artículos textiles, vestidos con inclusión de botas, zapatos, zapatillas; también todo lo relacionado con publicidad y negocios inscrito a folio 309, del Libro 4”;

Que igualmente en el citado informe de la Superintendencia se expresa que en esa fecha -1987- no se encontraba registrada ni en trámite la expresión “STOP” para distinguir productos de la clase 25a;

Que sin embargo -dice el demandante- la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, había expedido la Resolución No. 5223 el 25 de marzo de 1981, por medio de la cual concedió, en favor de ALBERTO RIVERA GIRALDO Y CIA. el registro de la marca STOP (etiqueta) con el certificado No. 97.958, para distinguir productos comprendidos en la clase 25a, del artículo 2° del Decreto 755 de 1972;

Que así mismo, a través del expediente administrativo No. 253.455 se tramita la solicitud de renovación del citado registro por el período comprendido entre el 25 de marzo de 1986 y el 25 de marzo de 1996;

Que según consta en la solicitud de interpretación prejudicial del Consejo de Estado de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, “olvidando que ella misma había concedido el registro de la citada marca” en favor de ALBERTO RIVERA GIRALDO Y CIA., concedió por Resolución No. 07877 de octubre 8 de 1991, a nombre de LATIN SPORT LIMITADA, el registro de la marca STOP JEANS (etiqueta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del Artículo 2° del Decreto 755 de 1972, y que previamente por Resolución No. 000503 de 6 de febrero de 1990, declaró infundada la oposición al registro a nombre de LATIN SPORT LIMITADA, oposición promovida oportunamente por RIVERA G & CIA. S.C.A.;

Que agotados los trámites administrativos la sociedad RIVERA GIRALDO & CIA. S.C.A. MANUFACTURAS STOP, demanda por ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, la nulidad de todo lo actuado y el restablecimiento del derecho vulnerado, demanda que es admitida con fecha diecinueve (19) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993) y ordenándose las notificaciones correspondientes a las partes interesadas;

Que en dicho proceso se invocaron como normas violadas, las siguientes: artículo 58, literales c), d), f)

y k); 61, literales b) y c); y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normas vigentes cuando se expidieron las dos Resoluciones anteriormente citadas y los artículos 72 literales d) y e); 73 literales a) y b); 77, literales a) y e), y 85 de la Decisión 313, vigente cuando se expidió la Resolución No. 04159 de 30 de noviembre de 1992, por la Superintendencia de Industria y Comercio-División de Propiedad Industrial-, que desestimó los recursos de reposición y apelación del interesado;

Que por auto de fecha 27 de julio de 1994, el Consejo de Estado de Colombia solicita la interpretación por vía prejudicial de los artículos mencionados anteriormente, concordantes y correspondientes, según afirmación del Consejo de Estado con las Decisiones 85, 313 y 344, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena vigentes las dos primeras cuando se producen los hechos materia de la presente acción.

Que la solicitud se origina en los mandatos del artículo XXIX del Tratado que creó el Tribunal Andino de Justicia que exige al Juez nacional solicitar la interpretación prejudicial cuando existe un proceso en el cual deba aplicarse alguna norma comunitaria. En este caso, las de las Decisiones 85 y 313 que cita la actora, cuya vigencia se indicó anteriormente y respecto de las cuales debe recaer el pronunciamiento judicial.

CONCORDANCIA Y EXEGESIS DE LAS NORMAS SOLICITADAS:

El Tribunal Andino de Justicia ha considerado que la finalidad de la interpretación prejudicial ha de ser la de dar alcances al ordenamiento comunitario aplicable al caso consultado, pudiendo adicionar o restringir el acervo de normas citadas por el juez consultante (Proceso 2-IP-94, Gaceta Oficial 163 de 12 de septiembre de 1994), pues una vez requerida la consulta pasa a ser de exclusiva competencia de este Tribunal determinar con absoluta autonomía, cuáles son en definitiva las normas pertinentes para la interpretación prejudicial, teniendo en cuenta sus precedentes y la evolución de las mismas en el derecho comunitario. Frente a las normas solicitadas en la interpretación, este Tribunal declara la imposibilidad de concordar normas comunitarias para su interpretación cuando éstas no tienen relación entre sí.

En el presente caso se tiene que los actos administrativos cuya revisión se adelanta en el proceso contencioso administrativo interno, se cumplieron en vigencia de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena; y la Resolución 4159 del 30 de noviembre de 1992 del jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que desestimó



los recursos de reposición y apelación de las resoluciones acusadas, se expidió en vigencia de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena. La mención de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que ha pedido interpretar el Consejo de Estado, por haber entrado a regir mucho tiempo después se tendrá como referencia -método sistemático- en conjunto con las demás, para considerar la evolución del derecho comunitario en la perspectiva del tiempo.

Reitera por tanto el Tribunal, que es a él a quien corresponde luego decidir en qué normas basará su interpretación:

Decisión 85

“Artículo 61.- A la solicitud deberá acompañarse:

- b) Los poderes que fueren necesarios;
- c) Los documentos que acrediten la existencia y la representación de la persona jurídica solicitante; y”

Decisión 344

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

- a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
- e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;”

Igualmente se solicita la concordancia con el literal e) del artículo 14 del Decreto 117 de 14 de enero de 1994 de la República de Colombia.

Decisión 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 servicios.
- d) Las palabras que en el lenguaje corriente o en las costumbres comerciales de los Países Miembros se hayan convertido en una

designación usual de los productos o servicios de que se trate, y su equivalente en otros idiomas.

- 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.*

- k) *La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables”.*

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

Decisión 313:

Régimen Común sobre Propiedad Industrial

“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 característicos o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;*
- e) *Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”.*

“Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

- a) *Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.*
- b) *Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros,*



siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

“Artículo 77.- Con la solicitud se deberán presentar los siguientes documentos:

a) Los que acrediten la existencia y representación de la persona jurídica peticionaria;

e) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los demás Países Miembros”.

“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”.

Decisión 344:

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

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

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

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presen-ten algunos de los siguientes impedimien-tos:

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

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas

los signos que:

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

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

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

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”.

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

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

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

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse



como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presente algunos de los siguientes impedimentos:

- a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.*
- b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.*

“Artículo 88.- Con la solicitud se deberán presentar los siguientes documentos:

- a) Los poderes que fueren necesarios;*
- e) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros”.*

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”.

En este expediente se trataría de un debate sobre los riesgos de confundibilidad y de la fuerza distintiva de un signo dentro del derecho marcario o del tipo o clase de marca, sea ésta Denominativa, Gráfica o Mixta, si se demostrara la existencia del registro de la marca STOP con derecho de prioridad. Se trata también de la legalidad del procedimiento de registro, dentro de la cual no está en discusión el tipo de marca mencionado, sino la oportunidad en que la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia le dio trámite a una solicitud aparentemente incompleta, a la cual la apoderada de la sociedad LATIN SPORT LIMITADA, procedió al desglose del poder y del certificado de existencia y representación legal de dicha sociedad en cuya sustitución dejaron las copias que se requerían por mandato de los literales b) y c) del artículo 61 de la Decisión 85 para proseguir el trámite de inscripción.

El problema formal de este expediente, es el de la supuesta violación de lo dispuesto en el derecho

comunitario, sobre “Procedimiento de Registro”, contemplado en la Sección II de la Decisión 85 y reiterada en las Decisiones posteriores. En la hermenéutica del derecho de la integración, como en el de cualquier sistema jurídico las normas no se pueden ni interpretar ni aplicar en forma fraccionada sino contemplando el conjunto de las disposiciones que guardan ellas entre sí -método sistemático- no sólo lo que se quiso proteger sino la forma en conjunto de las disposiciones tutelares -método teleológico-. Así cuando la Decisión 85, Artículo 61, literal b) habla de los poderes que fueren necesarios; y el inciso o literal siguiente se refiere a los documentos que acrediten la existencia y la representación de la persona jurídica solicitante, se están señalando como requisitos “sine qua non”, indispensables, esos documentos. De otra parte no indican las Decisiones respectivas, ningún mecanismo de renuncia, abandono o retiro de una solicitud de este tipo. Sólo se habla de lo que deberá contener la solicitud de registro y se señala en el Artículo 62, que presentada la solicitud, “la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los artículos 56, 58, 60 y 61 del presente Capítulo”. De manera que exigir desistimientos expresos u otra forma de retiro no sólo no está previsto sino que sería contrario a lo que dispone el derecho comunitario.

En todo caso corresponde al Juez nacional establecer si el simple retiro del expediente de los poderes originales dejando en su lugar copias, perjudica la tramitación de la solicitud.

Igualmente el Tribunal en reiterada jurisprudencia se ha referido a que no pueden ser objeto de registro como marcas las denominaciones genéricas o descriptivas (Art. 58, de la Decisión 85, incisos c) y d) que abarca a las palabras que en el lenguaje corriente o en las costumbres comerciales de los Países Miembros se hayan convertido en una denominación usual como es el caso de la palabra del idioma inglés JEANS, usada especialmente para designar pantalones hechos especialmente de un tipo de tela-lona azulada. Prohibición que conceptualmente aparece implícita en las Decisiones posteriores hasta la actualmente vigente.

También debe tomarse en cuenta los artículos 58, literal f) de la Decisión 85 que concuerda con el artículo 83 literal a) y e) de la Decisión 311 y 73 literales a) y e) de la Decisión 313, y que finalmente concuerdan con el artículo 83, literales a) y e), de la Decisión 344, sobre causales de irregistrabilidad por tratarse de marcas confundibles con otras ya registradas o solicitadas en registro con anterioridad o con marcas notoriamente conocidas.



Sobre el tema de la marca confundible, el Tribunal en el Proceso No. 1-IP-87, caso "Aktiebolaget VOLVO"-Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 28 de 15 de febrero de 1988-, dijo que:

"6.6 La marca confundible

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 Art. 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 (Art. 56), y por tanto la oficina nacional competente debe rechazar la correspondiente solicitud de registro (Art. 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 (Art. 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.

Advierte la doctrina que la tarea jurídica de confrontar, comparar o cotejar una marca con otra, para determinar si existe el riesgo de confusión entre ellas, es tarea compleja en la que se deben tener en cuenta múltiples factores, sin que sea posible formular reglas generales y precisas al respecto. La Decisión 85 no intenta hacerlo y en su aplicación, por lo tanto, el funcionario competente debe usar su criterio, que si bien es discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberían ser tenidas en cuenta.

En cuanto al cotejo o comparación de marcas denominativas -de las que trata el presente proceso- para decidir si son susceptibles de confusión, 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 unidad 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.

Cabe observar, por último, que no hay lugar a una comparación de nombres -marcas en este caso- en el campo conceptual o ideológico, cuando tales denominaciones carecen de significado propio en el idioma de los consumidores presuntamente interesados, así no se trate propiamente de las llamadas marcas "caprichosas o de fantasía".

Para una mejor comprensión de lo dicho, 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 este 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".

La anterior jurisprudencia se ha reiterado recientemente en el Proceso No. 2-IP-94, Gaceta Oficial No. 63 del 12 de septiembre de 1994, en la que, además, se actualiza la jurisprudencia en materia de marca notoria.

Y en el Proceso No. 3-IP-91, caso HARINERA DEL VALLEPAZ BAUTISTA y Cía. S. en C. con la División de Propiedad Industrial de Colombia, publicada en la Gaceta Oficial No. 93 de 11 de noviembre de 1991, el Tribunal igualmente sostuvo que:

"... El literal b) del artículo 58 prohíbe el registro como marca de "las formas usuales o necesarias de los productos, sus dimensiones y colores" y el literal d) prohíbe dicho registro cuando se trata de



las palabras que, en la práctica, “se hayan convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trate”.

Ambas normas prohíben, en el fondo, el uso de marcas engañosas, capaces de confundir al público consumidor o de inducirlo a engaño, reglamentando así, para las hipótesis concretas a las cuales se refieren, el principio general y básico contenido en el artículo 56 de la misma Decisión 85, según el cual el signo que se pretenda utilizar como marca debe ser en todo caso **NOVEDOSO Y DISTINTIVO**.

La marca debe cumplir antes que nada con la función específica que le corresponde, o sea con una función “diferenciadora” que le permita al público individualizar sin equívocos el producto o servicio de que se trate.

De allí, por ejemplo, el fenómeno conocido como “la vulgarización de una marca”, al que correspondería la hipótesis que contempla el literal d), y que se presenta, según la doctrina, cuando el signo distintivo que está siendo utilizado como marca se convierte más adelante, para el público consumidor, en la denominación general y objetiva de todos los productos o servicios de la correspondiente clase. Cuando esto ocurre, el signo pierde su capacidad distintiva o diferenciadora y no puede seguir siendo utilizado válidamente como marca.

En relación con los literales a), b) y d) resulta válida la advertencia que ya ha hecho el Tribunal al referirse a los literales c) y f), en sentido de que se trata de situaciones concretas que hacen parte de los “hechos materia del proceso” cuya calificación corresponde privativamente al juez nacional. Este, de otra parte, debe proceder a formar su juicio en tales casos teniendo como punto obligado de referencia la percepción del público consumidor-medio del correspondiente producto”.

Corresponde al Juez nacional verificar si se encuentra debidamente registrada o solicitada la marca STOP y en este supuesto debe aplicar el principio de la prioridad que contempla el artículo 73 de la Decisión 85 y fundamentalmente lo dispuesto en los artículos 69 y 70, sobre renovación y prórrogas, por cuanto por la Resolución administrativa No. 503 de 6 de febrero de 1990, se denegó la oposición al registro de la marca STOP JEANS por existir otra igualmente registrada, abriéndose así **supuestamente el camino para la coexistencia de dos marcas similares dentro de una misma clase**.

En efecto debemos tener en cuenta además que la firma ALBERTO RIVERA GIRALDO Y CIA., tenía en trámite una solicitud de renovación fundamentada en el artículo 70 de la Decisión 85, derecho que le había conferido el registro y que en ese sentido tenía asegurado su “derecho de uso” en forma exclusiva según el artículo 74 de la mencionada Decisión y que concuerdan con los artículos 96 de la Decisión 311, 95 de la Decisión 313, y 102 de la Decisión 344, derecho que no podía cancelarse sino por lo dispuesto taxativamente por el artículo 76 de la Decisión 85.

Por todo ello creemos que el Juez nacional debe revisar lo relacionado al procedimiento de otorgamiento de marca.

DE LA COOPERACION JUDICIAL ENTRE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LOS PAISES MIEMBROS

De la lectura del expediente enviado por el Consejo de Estado en vía de interpretación prejudicial, se desprende que en el mismo se encuentran íntimamente ligados dispositivos comunitarios así como de la legislación interna, imbricados con normas procesales administrativas, típicas del Derecho interno colombiano.

Al respecto creemos que es el momento de precisar la concordancia que existe entre los artículos 29 y 30 del Tratado de creación del Tribunal, sobre manera, la segunda parte del 30, cuando dispone que el Tribunal: “no podrá interpretar el contenido y alcances del Derecho nacional **ni calificar los hechos materia del proceso**”.

El reenvío prejudicial previsto en los artículos del 28 al 31 del Tratado establecen este mecanismo de cooperación judicial en el espacio del Acuerdo de Cartagena.

Se trata de un mecanismo de cooperación judicial, en virtud del cual, tanto el órgano jurisdiccional como el Tribunal de Justicia, en el orden de sus propias competencias, están llamados a contribuir directa y recíprocamente a la elaboración de una correcta decisión.

Tanto los Tratados de las Comunidades Europeas como el nuestro, ubican este mecanismo como el procedimiento técnico para asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario y, más exactamente, para garantizar a ese Derecho en toda circunstancia, el mismo efecto en los Estados miembros (Art. 28 del Tratado de creación del Tribunal).



El Tribunal si bien no está llamado a resolver directamente el caso sometido al Juez nacional, debe sin embargo interpretar la norma comunitaria pertinente. La utilización de la interpretación para la solución de un caso concreto depende siempre y exclusivamente del Juez nacional, el que sin alterar debe tomar en cuenta lo preceptuado por el artículo 31 del Tratado. Dice al respecto D. Rafael García Valdecasas Fernández, en su trabajo “El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas”, incluido dentro del libro “El Derecho Comunitario Europeo y su aplicación judicial”, publicación dirigida por el Presidente del Tribunal de las Comunidades Europeas D. Gil Carlos Rodríguez Iglesias y D. Diego J. Liñan Noguera de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada y publicado por la Editorial Cívitas S.A. Pág. 424: “El procedimiento prejudicial no tiene por objeto resolver un litigio por el juez comunitario, sino someterle una cuestión relativa a la interpretación ...”.

El Tribunal por otra parte no puede ser demasiado abstracto, pues se correría el riesgo de interpretaciones puramente académicas y por tanto inútiles al Juez nacional. En el caso de autos, el Tribunal tiene conocimiento de los hechos a través del expediente que se eleva con el “informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación”, de conformidad con el inciso c) del artículo 61, del Estatuto del Tribunal (Decisión 184).

Dejamos en claro que la verificación de la exactitud de estos hechos escapa a la apreciación del Tribunal y depende únicamente del Juez nacional, pues no podría aquel proceder por sí mismo a la calificación de los hechos, respecto a la interpretación solicitada, y es el Juez ordinario el que debe aplicar los criterios facilitados por el Tribunal ante los hechos concretos internos. Hacer lo contrario sería usurpar la competencia del Juez nacional e interpretar el Derecho nacional. Tampoco puede el Tribunal efectuar la concordancia o compatibilidad del Derecho nacional con una Decisión o Derecho de la integración, pues el derecho nacional es complementario del Derecho de la integración y esa tarea está igualmente reservada al Juez nacional; el Tribunal sólo puede limitarse a aclarar el sentido y alcance del Derecho comunitario y brindar los elementos de apreciación necesarios.

Finalmente diremos que el Tribunal no puede prejuzgar de hecho la solución final que se dará a un litigio por el Juez nacional, salvo recordarle al juez que es a él a quien corresponde, en el caso de incompatibilidad entre el Derecho nacional y el comunitario, declarar que debe prevalecer este último.

Por lo expuesto:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA:

Concluye:

1. Según la Decisión 85 no podían ser registradas las marcas cuya denominación fuera usual, genérica o corriente en el uso comercial por no reunir las condiciones y requisitos previstos por el artículo 58 literales c), d), f) y k) de la misma.

2. Igualmente los documentos indispensables para proceder a la inscripción fueron tipificados en el artículo 61, literales b) y c) de la Decisión 85, sin establecer ningún otro mecanismo de retiro, renuncia o abandono de una solicitud distintos a lo prescrito en la mencionada Decisión 85.

3. El Juez nacional, si fuere del caso, deberá estudiar y tener en cuenta las consecuencias y los vicios procesales que se hubiesen cometido en el procedimiento de inscripción de una marca, de conformidad con los dispositivos legales citados en las Decisiones 85 y 313 vigentes durante la expedición de los actos acusados y concordantes con la Decisión 344, prevaleciente sobre el derecho interno de los Estados.

4. La cooperación judicial entre el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y los órganos jurisdiccionales de los Países Miembros, constituye un mecanismo de colaboración en virtud del cual tanto el órgano jurisdiccional nacional así como el Tribunal de Justicia, en el orden de sus propias competencias, están llamados a contribuir directa y recíprocamente para la resolución de una causa. Por tanto el Tribunal no está llamado a resolver directamente el caso sometido al Juez nacional ni a calificar los hechos respecto de la interpretación solicitada, de conformidad con el Tratado de creación del Tribunal.

5. El Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Tratado de creación del Tribunal, “deberá adoptar la interpretación del Tribunal”, en la sentencia que dicte finalmente.

6. En cumplimiento del Art. 64 del Estatuto de este Tribunal notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada y sellada que se enviará a la dirección indicada en la solicitud.



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

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 No. 14-IP-95**

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 58 literales c) y d), y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que corresponden a los artículos 72, literales d) y e) y 85 de la Decisión 313 ibídem, solicitada por el doctor Miguel González Rodríguez, del Consejo de Estado de la República de Colombia-Sala Primera. Expediente Nacional N° 2360. Caso Marca "Diseño de Tres Coronas".

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, en Quito, a los veinte días del mes de junio de 1996, en la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente, doctor Miguel González Rodríguez, en la cual se pide la interpretación de los artículos 58 literales c) y d), y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigentes cuando se expidió la Resolución No. 001248 de 3 de marzo de 1988, por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que concuerdan con los artículos 72 literales d) y e) y 85 de la Decisión 313 de la citada Comisión del Acuerdo de Cartagena, en la acción de nulidad seguida por Hermenegildo Espitia A. contra "Tejidos de Punto Sport S.A. "Punto Sport" S.A. y la Nación por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia;

VISTOS:

Que el Tribunal es competente para pronunciarse

sobre la interpretación solicitada, conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado que creó el Tribunal;

Que igualmente el Consejo de Estado de Colombia está facultado para proponer la mencionada solicitud de interpretación, conforme los alcances del artículo 29 del citado Tratado de creación del Tribunal;

Que la solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad prescritos por el artículo 61 de la Decisión 184, Estatuto del Tribunal y con el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación y que transcribimos para un mejor conocimiento de la causa.

"Como hechos relevantes para la interpretación se señalan los siguientes:

a): La sociedad TEJIDOS DE PUNTO SPORT S.A. "PUNTO SPORT S.A." presentó la solicitud de registro de la marca DISEÑO DE TRES CORONAS y la palabra SPORT para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º. del Decreto 755 de 1972.



b): Dicha solicitud fue tramitada en el expediente No. 226.051 que culminó con la expedición de la Resolución acusada, sin advertir que se trataba de un signo que no podía ser objeto de registro con base en lo dispuesto en los artículos 58 literales c) y d) y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que corresponden a los artículos 72 literales d) y e) y 85 de la Decisión 313 ibídem.

Para sustentar los cargos de violación adujo el demandante, en síntesis, lo siguiente:

- Se violó el artículo 58 literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que corresponde al literal d) del artículo 72 de la Decisión 313 ibídem, porque la marca DISEÑO DE TRES CORONAS y la palabra SPORT contienen una denominación descriptiva y genérica que designa o describe la especie, calidad, destino, valor y otros datos, características e informaciones para los cuales se usa. En efecto, en la clase 25 del artículo 2º. del Decreto 755 de 1792 están comprendidos los productos tales como vestidos, calzado, sombrerería.

La palabra SPORT significa "deportivo", "para deportes" "traje o prenda de deporte o sport". Dicha palabra, originaria del idioma inglés, fue trasladada a la lengua española en donde goza de aceptación general, aplicada a todo aquello que no es formal, especialmente en vestidos y demás objetos de la indumentaria. Se trata pues de una denominación genérica asimilada, cuyo uso por parte del consumidor la hace indicativa de un género o clase de prendas de vestir, por lo cual es usual hablar de camisas de sport, zapatos de sport y vestidos de sport.

- Se violó el artículo 58 literal d) de la Decisión 85, que corresponde al artículo 72 literal e) de la Decisión 313, porque la citada marca y palabra contiene indicación o palabra, que antes de su registro como marca, lo mismo que en la actualidad, en el lenguaje corriente y en el uso comercial era y es una designación común o usual de los productos para los cuales se emplea. Se trata de un signo que se convirtió en una denominación común de los productos para los cuales se usa.

La palabra SPORT tiene su acepción concreta y generalizada en el consenso de las personas que adquieren vestuario y calzado y por lo mismo tiene su propia identidad mercantil.

- Se violó el artículo 64 de la Decisión 85, que

corresponde al artículo 85 de la Decisión 313, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio debió informar a la sociedad interesada sobre el incumplimiento de los requisitos señalados en los literales c) y d) del artículo 58 de la Decisión 85, que corresponden al artículo 72 literales d) y e) de la Decisión 313, y, en consecuencia, rechazar el registro de la marca".

CONSIDERANDO:

Que conforme los hechos expuestos por el Consejero ponente en el informe sucinto transcrito líneas arriba, la presente acción de nulidad se originó con la impugnación de la Resolución No. 001248 de 3 de marzo de 1988, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, por la cual se concedió el registro de la marca: "Diseño de tres Coronas" y la palabra "Sport" (Etiqueta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º. del Decreto 755 de 1972 a favor de la firma: Tejidos de punto Sport S.A. "Punto Sport S.A.";

Que en abril de 1993, Hermenegildo Espitia Almanza, demandó la nulidad de la Resolución No. 001248 de 3 de marzo de 1988, proferida por la División de Propiedad Industrial (Hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del Expediente Administrativo No. 226,051, por medio del cual se concedió el mencionado registro por el término de cinco años contados a partir de la fecha de expedición de la citada Resolución;

Que en el escrito de contestación el abogado de la firma demandada, niega y contradice la demanda alegando que el acto acusado, la Resolución No. 001248 de 3 de marzo de 1988, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, "no existe, o si existiese, no corresponde al registro de la marca DISEÑO DE TRES CORONAS Y LA PALABRA SPORT (Etiqueta), Certificado de Registro No. 115.831" y que por lo tanto no hay vicio en el acto administrativo demandado como exige el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo;

Que en el escrito de los demandantes en subsidio de la petición primera piden que se decrete la nulidad parcial, en lo que se refiere a la palabra "SPORT", como parte integrante de la marca, alegando que conforme al literal c) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy literal d) del artículo 72 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), no podía ser objeto de registro como marca;



Que con fecha 25 de noviembre de 1994, el Consejo de Estado, para mejor resolver, y teniendo en cuenta que en el proceso de la referencia se aduce la violación de normas de las Decisiones 85 y 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispuso solicitar al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la interpretación por vía prejudicial de aquellas, en los términos establecidos en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184).

HERMENEUTICA DE LAS NORMAS COMUNITARIAS CUYA INTERPRETACION SE SOLICITA:

Para facilitar la lectura e interpretación de las normas citadas transcribimos el texto de los artículos cuya interpretación se requiere, los que según expresa el solicitante corresponden a los artículos 72 literal c) y d) de la Decisión 85 y 54 de la Decisión 313.

"Decisión 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;
- d) Las palabras que en el lenguaje corriente o en las costumbres comerciales de los Países Miembros se hayan convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trate, y su equivalente en otros idiomas;

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".

"Decisión 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;

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

Artículo 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".

Este Tribunal desde el caso "Aktiebolaget VOLVO" seguido por "VOLMOS.A." (Proceso 1-IP-87, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, No. 28 de febrero de 1988) a la fecha, a través de los casos (2-IP-89), Gaceta Oficial No. 49, de 10 de noviembre de 1989, en el caso "Familia S.A., así como en el asunto HARINERA DEL VALLEPAZ BAUTISTA Y CIA. S. EN C., publicado en la Gaceta Oficial No. 93 de 11 de noviembre de 1991, así como en los más recientes como el caso (10-IP-94) de 17 de marzo de 1995, ha sostenido invariablemente la naturaleza distintiva de la marca la cual llega a compenetrarse íntimamente con su propia esencia, constituyendo un verdadero signo distintivo. De ahí su capacidad de identificación con los bienes y servicios que produce en el ámbito o esfera económica. Esta capacidad normalmente corre de la mano con otra característica de la marca que es la de información al público sobre la clase de producto o servicio de que se trate.

En las mencionadas ejecutorias este Tribunal igualmente ha sostenido como un derivado de las funciones mencionadas el origen de los instrumentos de protección de la marca contra la competencia desleal. De ahí las acciones procesales de oposición al registro -observación ahora- y nulidad del mismo para impedir el aprovechamiento por agentes ajenos al esfuerzo personal o empresarial, prestigio sostenido y ganado en años por una marca de amplia aceptación en el mercado. De ahí igualmente su carácter exclusivo en virtud del acto de inscripción. El acto de registro concede al titular un derecho de uso singular para la identificación de su producto.

De las afirmaciones anteriores se desprende la importancia que las normas mencionadas, tanto la Decisión 85 como la 313, conceden a la posibilidad de apropiación singular de expresiones de uso generalizado, a las que hace mención el literal c) del artículo 58, de la Decisión 85, pues en esta reserva va de consuno el interés general de la comunidad, sobre el interés par-



titular del titular de la marca que se apoderaría de una denominación genérica en provecho propio.

REGISTRABILIDAD Y ETIMOLOGIA DE LA PALABRA "SPORT":

La referencia a denominaciones descriptivas o genéricas en cualquier idioma está tipificada en el literal c) del artículo 58 antes mencionado y la referencia al idioma extranjero la encontramos en el artículo 59.

En el caso de autos la palabra "SPORT", viene a constituir materia del debate no sólo por su carácter genérico sino por la insistente e invariable afirmación de ser una palabra extranjera, concretamente originaria del idioma inglés, afirmación por lo demás común en la mayoría de los diccionarios en circulación. Pero desde el punto de vista histórico-jurídico, la palabra "SPORT", es genuinamente romana, es decir latina, y no sajona. Es sabido que los idiomas bárbaros se enriquecieron a lo largo de la Edad Media, asumiendo una serie de voces latinas de las cuales ellos carecían y así pasan a formar parte del idioma inglés multitud de palabras como "Seniors", "Junior", judge-juez, jury-jurado, just-justicia, jocund-jocundo, xenophobia-xenofobia, vacation-descanso, veredict-veredic-to, visit-visita, violín-violín, visitor-visitante y podríamos seguir señalando un alto porcentaje de voces del inglés que tienen su origen en el latín.

Concretamente la palabra "SPORT", se origina durante la República romana y significaba nada más ni nada menos que "El Senado y el pueblo de Roma": "Senatus Populus Que Romanus". ("SPQR") inscripción o "Sigla", -costum-bre igualmente romana- como aquella venerable "INRI" (Iesus Nazarenus Rex Iudeorum), que colocaron en lo alto de la Cruz en el Calvario. "SPQR" así con la letra Q, la colocaban en todas las actuaciones públicas, como el signo de la autoridad del Senado en nombre del pueblo de Roma. En lo alto de una lanza clavada por su base se colocaba invariablemente esta sigla bien sea en actos deportivos, carreras de caballos o cuádrigas o incluso en actuaciones judiciales que quedaban así en subasta.

Los bárbaros adoptaron muchísimas costumbres romanas y ampliaron y enriquecieron su léxico con voces como "SPQR", para designar el partidador de una carrera o el lugar de las apuestas. Hasta hoy en los hipódromos no sólo ingleses y norteamericanos sino incluso en Argentina, Perú o Chile el "Sport" es el lugar de las apuestas oficiales. Lo que ocurre es que con el transcurso del tiempo la Q romana, se ha transformado en O, y los bárbaros le han agregado la T final porque "barbarisan" el latín al pronunciarlo y han producido

las deformaciones que distinguen por ejemplo la palabra Derecho en latín "Directum", "Droit" en francés, "Diritto" en Italiano, "Direito" en portugués y galaico, "right" y "recht" en inglés y alemán respectivamente, y cuyas diferentes formas de pronunciación han establecido ortografías propias en los idiomas contemporáneos.

Latina de origen y vulgarizada por el idioma inglés, la palabra "SPORT" es genérica y por tanto no podría ser objeto de apropiación exclusiva para designar un producto determinado, dentro de un mercado cerrado como un economato, comisariato o ampliado o abierto al público como un bazar o supermercado o el comercio en general.

Pero al margen de su origen genuinamente latino y por serlo más cercana al idioma español que al sajón, que paradójicamente es el que la ha vulgarizado a tal punto que la mayoría de los autores y diccionarios le atribuyen este origen etimológico, la palabra "SPORT" está identificada no sólo con la actividad deportiva sino con todo el género respectivo sea éste como actividad humana al aire libre o en locales cerrados, sino a todo lo referido a esta área de actividad y por tanto los objetos para la práctica de ejercicios, o competiciones caen bajo su denominación e igualmente el vestuario para dichas prácticas y así tenemos los uniformes deportivos, las camisas sport, la ropa sport en general que se usa para el campo o la playa y no solamente en los ambientes gimnásticos o de entrenamiento.

Finalmente pues diremos que la asimilación por el lenguaje común de una expresión para denominar o para distinguir una determinada clase de productos referidos dentro del mercado, es lo que constituye una marca genérica, con prescindencia incluso de su origen etimológico, que en estos casos sólo puede ser referencial o ilustrativo.

Este Tribunal en su sentencia de 19 de octubre de 1989 (Proceso No. 2-IP-89) ha señalado que "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".

Ha señalado el Tribunal igualmente en el proceso No. 3-IP-95 que "El carácter genérico de una denominación por sí mismo, o mirando 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 de Niza".

Admitir como marca una expresión genérica, salvo aquellas que vayan acompañadas de otras palabras que le den individualidad, sería beneficiar injustamente a un productor en perjuicio de terceros que aspiraran a esa área comercial. Permitir la apropiación unilateral y exclusiva de la misma sería violar el principio fundamental de la igualdad de oportunidades y en virtud del cual todos los industriales dedicados al mismo ramo tienen el mismo derecho al uso de vocablos que permitan identificar sus productos, como en este caso a ropa deportiva, juvenil o simplemente casual o informal, que siendo de uso común cae dentro del artículo 58 literal d) de la Decisión 85. Sería pues clarísima la violación no sólo del espíritu de la ley sino de la letra del artículo 58 de la Decisión 85, literal c), que señala textualmente "no podrán ser objeto de registro como marcas c) las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma. . ." y que concuerda perfectamente con el espíritu y la letra del artículo 72 de la Decisión 313.

No obstante lo anterior, en el presente caso hay que tener en cuenta el elemento denominativo que si bien es de tipo genérico forma parte de una marca de tipo mixto, por lo que según la doctrina marcaria debe tenerse en cuenta la totalidad de los elementos integrantes o sea la unidad gráfica y fonética de la misma.

El Tribunal ha manifestado en sentencia de 9 de diciembre de 1988 (Proceso 4-IP-88, GO. No. 39 de 24 de enero de 1989) y ratificado en sentencia de 10 de mayo de 1995 (Proceso No. 09-IP-94, G.O. No. 180) que: "Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que

es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.

"La doctrina se ha inclinado a considerar, que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, 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 dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto".

En cuanto a la interpretación del artículo 64 de la Decisión 85 que forma parte de la Sección Segunda "Procedimiento del registro", el Tribunal ha ratificado en el Proceso 1-IP-87 que "En los casos de incumplimiento de los Decisión corresponde a la Oficina Nacional competente decidir el rechazo de la solicitud de registro 'previa audiencia del solicitante'". En el presente caso la marca no fue rechazada al solicitante de la misma, la sociedad TEJIDOS DE PUNTO SPORT S.A., por lo que no habría razón ni motivo para que se aplicara la disposición del nombrado artículo 64, a la que sí habría lugar, en cambio, al rechazarse la solicitud de registro por las razones contenidas en esa norma.

En consecuencia:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

Concluye:

1. Se considera genérica una marca, cuando en el lenguaje común utilizado en el mercado, para distinguir la clase de productos o servicios que presta, su denominación o expresión pueda servir por sí sola para hacerlo, con prescindencia de su origen etimológico, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 58 de la Decisión 85.

2. Tratándose de marcas mixtas debe analizarse cuál de los elementos que la componen puede producir la posibilidad de confusión en el consumidor común.

3.- No obstante lo anterior, en el presente caso hay que considerar el elemento denominativo que si bien es de tipo genérico forma parte de una marca de tipo mixto, por lo que según la doctrina marcaria debe tenerse en cuenta la totalidad de los elementos integrantes o sea la unidad gráfica y fonética de la misma.



4.- Es obligación de la oficina nacional competente, verificar en cada caso si una solicitud de registro de marca cumple con la totalidad de los requisitos previstos en la legislación comunitaria. En el caso de autos con lo establecido en la Decisión 85.

5.- Habrá lugar a declarar la nulidad o invalidez del registro de una marca efectuado con pretermisión de los requisitos mencionados.

6.- El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico andino al dictar sentencia, de conformidad con el artículo 31 del Tratado de creación de este Tribunal.

7.- Notifíquese al precitado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada que se enviará a la dirección señalada por dicho organismo y remítase igualmente copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación oficial.

Gualberto Dávalos García
PRESIDENTE

Luis Enrique Farías Mata
MAGISTRADO

Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
Secretario a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA.- SECRETARIA.- La sentencia que
antecede es fiel copia del original que reposa en el
expediente de esta Secretaria.

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.



