



SUMARIO

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena

	Pág.
Proceso N° 5-IP-95.- Solicitud de ampliación de la interpretación prejudicial de los artículos 63 y 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena	1
Proceso N° 8-IP-95.- Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 72, 58 literal g) de la Decisión 85 y artículo 119 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, así como del artículo 58, literal f) de la Decisión 85. Consejero Ponente Dr. Yesid Rojas Serrano. Inscripción de la marca LISTER (Clase 21 Internacional) presentada por la Sociedad LABORATORIOS LISTER S.A. Proceso Interno No. 2733	3
Proceso N° 16-IP-95.- Interpretación prejudicial de los artículos 60 literal a); 61 literales b) y c), 62 y 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro de la solicitud presentada por el doctor Miguel González Rodríguez, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo	23
Proceso N° 18-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, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez. Registro de la marca "Sulfaplata", Sociedad Bussie, Bustillo y Cía. S.C.A. Expediente interno 2556	28

PROCESO No. 5-IP-95

Solicitud de ampliación de la interpretación prejudicial de los artículos 63 y 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, a los nueve días del mes de noviembre de 1995, en la solicitud de ampliación por vía prejudicial remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Consejero ponente, doctor Miguel González Rodríguez, en los seguidos por la "SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES - SEITA", París, Francia, sobre Acción de Nulidad y Restablecimiento de Derecho, intentada contra los actos demandados de la División de Propiedad

Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio y del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en la cual se pide "precisar el alcance" del artículo 63 en relación con el "trámite de renovación" y si a la solicitud de renovación donde se acredite la prueba del uso le son aplicables o no las normas sobre el registro inicial de marcas, contenidas en las conclusiones 2da. y 3ra. del Proceso No. 5-IP-95, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 179 del 28 de abril de 1995.



VISTOS:

Que el Tratado de Creación del Tribunal no contempla la posibilidad de revisión, sino en el artículo 26, para las sentencias en casos de acciones de incumplimiento;

Que el presente caso no se trata de una demanda de revisión sino de una solicitud de ampliación de una interpretación resuelta por este Tribunal en fecha anterior y,

CONSIDERANDO:

Que la consulta prejudicial, es el primer y principal mecanismo de cooperación judicial dentro del Derecho Comunitario;

Que dicha cooperación permite a los órganos jurisdiccionales nacionales, que tienen que aplicar el Derecho Comunitario en un litigio que se ha interpuesto ante ellos, decretar un aplazamiento antes de decidir e interrogar al Tribunal de Justicia sobre la interpretación o validez de una norma comunitaria que deba aplicarse al caso;

Que la intervención del Tribunal no constituye en este caso más que un incidente del litigio principal, que no zanja por sí mismo, pero a cuya solución contribuye;

Que dentro de este mecanismo de cooperación judicial, el Tribunal está dispuesto siempre a cooperar para una mejor y más rápida administración de justicia comunitaria dentro de su propia competencia;

En consecuencia:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

CONCLUYE:

1°. Que en la interpretación de las normas del Acuerdo de Cartagena, se debe atender siempre a la perspectiva de la evolución de las mismas -método sistemático- así como al objeto y fin perseguido -método teleológico-.

2°. El derecho de renovación, es una consecuencia del derecho de registro conferido anteriormente para una marca, y por tanto la cancelación sólo es procedente según el artículo 76 "cuando se verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los

artículos 56 y 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.

3°. El artículo 63 no es aplicable a las solicitudes de renovación por cuanto claramente es un artículo de remisión a los artículos 60 y 61, aplicables sólo a "la solicitud de registro de una marca" el primero y a los documentos que "a la solicitud deberá acompañarse". A qué solicitud se refiere ?, pues siguiendo el contexto de la Sección II de la Decisión 85 sobre "Procedimientos de registro" está muy claro que se refiere a la que da inicio al trámite de inscripción no siendo pues aplicables a la solicitud de renovación las normas sobre el registro inicial de marcas.

4°. 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.

5°. Remítase copia certificada de esta sentencia 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.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el respectivo expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

PROCESO 18-IP-95

**PROCESO N° 08-IP-95**

Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 72, 58, literal g) de la Decisión 85 y artículo 119 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, así como del artículo 58, literal f) de la Decisión 85. Consejero Ponente Dr. Yesid Rojas Serrano. Inscripción de la marca LISTER (Clase 21 Internacional) presentada por la Sociedad LABORATORIOS LISTER S.A. Proceso Interno No 2733.

Quito, agosto 30 de 1996

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, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Yesid Rojas Serrano, solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación por vía prejudicial de los artículos 58, literal g) y 72 de la Decisión 85 y 119 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que dicha solicitud tiene su origen en el proceso interno por medio del cual la Sociedad LABORATORIOS LISTER LTDA., hoy S.A. a través de procurador judicial, pretende la nulidad de la Resolución N° 873 de 17 de junio de 1993, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos).

Que la solicitud del Consejo de Estado fue completada por requerimiento de este Tribunal mediante auto de 28 de junio de 1995 (envío del informe sucinto y de la Resolución No. 1801 de 15 de Diciembre de 1981, proferida por la División de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio), y que por lo tanto reúne los requisitos de fondo y de forma establecidos tanto en el artículo 28 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, como en el 61 del Estatuto, radicándose de esta forma la competencia en este Tribunal para el conocimiento de la presente causa.

Que el Consejero Ponente ha considerado como informe sucinto la siguiente transcripción:

“ A. HECHOS.

1. La sociedad LABORATORIOS LISTER LTDA., hoy S.A., a través de procurador judicial, solicita la nulidad de la Resolución N° 873 de junio 17 de 1993 por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) revocó la resolución N° 1801 de 15 de diciembre de 1981, mediante la cual se declaró infundada la oposición promovida por el Dr. José Lloreda Camacho, como apoderado de la sociedad WARNER-LAMBERT COMPANY y como restablecimiento del derecho se solicita que la Superintendencia de Industria y Comercio expida el título de registro de la marca LISTER, sin distintivos especiales, para distinguir productos de la clase 21 internacional a favor de LABORATORIOS LISTER S.A.

2. Se alega en la demanda que la sociedad LABORATORIOS LISTER LTDA., el 24 de noviembre de 1977, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial (hoy de Signos Distintivos), el registro de la marca LISTER, sin distintivos especiales, para distinguir productos comprendidos en la clase 21 internacional, tales como utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean metales preciosos); peines y esponjas; cepillos; instrumentos y materiales de limpieza; viruta de hierro; cristalería; porcelana y loza no incluidos en otras clases, y especialmente cepillo de dientes.

3. El 24 de febrero de 1978, la Superintendencia deja constancia sobre la inexistencia de registro de la marca solicitada en la clase 21 ni su correspondiente, del Decreto 1707 de 1931, por lo que mediante providencia del 28 de marzo de 1978, ordena la publicación del extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial y reconoce apoderado, extracto que fue publicado en la Gaceta N° 264 de febrero 8 de 1979.

4. Dentro del término para hacerlo la sociedad WARNER-LAMBERT COMPANY, a través de apoderado, presentó oposición al registro de



marca fundado en la titularidad de un derecho sobre la marca LISTERINE en Colombia, para distinguir productos de la clase 3 internacional y en los Estados Unidos para distinguir cepillos de dientes.

5. Admitida la oposición, se concede término de 10 días a las partes para que presenten pruebas. El apoderado de Laboratorios Lister Ltda., hoy Laboratorios Lister S.A., solicita que se tengan como pruebas varios documentos mediante los cuales demuestra en forma clara y definitiva la notoriedad de la marca comercial LISTER, para distinguir productos de la clase 5 y 3 así como la propiedad del nombre comercial y enseña comercial LISTER, para distinguir al empresario comercial y a sus establecimientos de comercio o sus secciones dedicados a productos de las clases 3 y 5 internacional. El apoderado del opositor solicitó pruebas con las cuales nunca demostró la confundibilidad o confusión de las marcas LISTER y LISTERINE.

6. En los alegatos el apoderado del opositor manifiesta haber demostrado la existencia del registro de la marca LISTERINE en los Estados Unidos para distinguir cepillos de dientes y que su representado tiene derecho a oponerse puesto que la marca LISTER puede producir confusión en el mercado; que existe asociación entre los cepillos dentales y los dentífricos. Que el solicitante puede utilizar la expresión LISTER como razón social, pero no como marca comercial.

7. El apoderado de Laboratorios Lister expone que su poderdante ya adquirió el derecho sobre la marca comercial por prescripción extraordinaria en razón a su uso y forma continua y pacífica por más de 20 años y el opositor no presentó pruebas para darle aplicación a las normas legales.

8. Por Resolución 1801 de diciembre 15 de 1988 la Superintendencia declara infundada la oposición y notificada al apoderado del opositor, éste interpone los recursos de reposición y apelación. Mediante Resolución 04378 de julio 23 de 1991 no se repone la resolución recurrida y mediante Resolución 873 de junio 17 de 1993, el Superintendente de Industria y Comercio revoca la Resolución 1801 de diciembre 15 de 1988 y declara agotada la vía gubernativa.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

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

a) Artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, sobre apreciación de las pruebas, por cuanto el Superintendente de Industria y Comercio no consideró en su decisión final la gran cantidad de pruebas que aportó el apoderado de LABORATORIOS LISTER, mediante las cuales demuestra en forma amplia que la expresión LISTER se usa dentro del territorio colombiano desde hace varios años en forma pacífica e ininterrumpida para distinguir productos de las clases 3 y 5 internacional y al empresario comercial y sus establecimientos de comercio.

b) El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que habla de la carga de la prueba, porque a la opositora correspondía demostrar que entre las marcas LISTER y LISTERINE existen características que las hace imposible diferenciar.

c) Artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, por cuanto el Superintendente no decide sobre la notoriedad de la marca LISTER para distinguir productos de las clases 3 y 5 internacional, así como de la notoriedad del nombre comercial y enseña comercial LISTER.

d) Resolución (sic) 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por falta de aplicación, bajo la cual se tramitó el proceso, desconociendo el mejor derecho que tiene el solicitante por haber presentado su solicitud de registro primero y reconociendo derecho para quien no tiene ni una mera expectativa de derecho dentro del territorio colombiano.

e) El artículo 119 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque la Resolución 873 demandada, desconoce de plano que los asuntos no regulados en la Decisión 313 puedan suplirse por la legislación interna y la citada Decisión no regula en forma excepcional que la adquisición del derecho de propiedad sobre una marca sea el registro.

f) El artículo 58 literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por falta de aplicación del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto se acepta y se tiene como probada la notoriedad de la marca sin que este hecho aparezca probado desconociendo que esa notoriedad debe ser probada en Colombia, país donde se presentó el registro y se hizo la oposición sin que la marca extranjera estuviera registrada en Colombia o en alguno de los países andinos para distinguir productos de la clase 21



internacional y especialmente para cepillos dentales”.

Que de la documentación enviada al Tribunal se puede resaltar como hechos importantes, los siguientes:

- a) Resolución 1801 del Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de 15 de diciembre de 1988, que declara infundada la oposición al registro de la marca LISTER para la clase 21, fundamentándose exclusivamente en el artículo 7º de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. La oficina nacional colombiana, al apoyar su resolución expresa:

“El artículo 7º, exige que quien pretende oponerse al registro de una marca en otro país firmante de la Convención, está en la obligación necesariamente de demostrar tres (3) presupuestos: Que su marca se encuentra legalmente protegida en uno de los Estados contratantes conforme a su legislación interna; a la demostración de este hecho se suma que el opositor debe establecer estas dos (2) situaciones: Que la persona que usa o intenta registrar o depositar dicha marca, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes y que esta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos de la misma clase”, de los cuales el opositor sólo demostró el primero.

- b) La Resolución 873 de 17 de junio de 1993 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por la cual revoca la Resolución referida en el párrafo anterior. Los fundamentos en que se basa esta Resolución, a más del análisis del artículo 56 de la Decisión 85 sobre los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad que debe reunir un signo, son:

“...CUARTA: Que es necesario efectuar un análisis de “LISTER” (solicitada) y “LISTERINE” (registrada) en forma conjunta, tomando como un todo el vocablo o la expresión; en opinión de este despacho existe similitud en el aspecto gráfico, fonético y literal entre las dos expresiones que de coexistir en el mercado llevarían a confusión a los consumidores en el mercado, más aún cuando se trata como en el presente caso de productos similares. Se tiene que la

marca “LISTER” se ha solicitado para amparar productos de la clase 21º especialmente “cepillos de dientes” según la solicitud obrante a folio 6 del expediente; de otra parte, “LISTERINE”, tal como está demostrado, se encuentra registrado desde 1929 para productos de la clase 3º entre los cuales se encuentran los dentífricos; no cabe duda que los productos mencionados son similares y se aplican en la higiene oral; además, como lo sostiene el recurrente, la marca “LISTERINE” es notoriamente conocida en Colombia, siendo aplicable en consecuencia el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, como causal de irregistrabilidad de “LISTER” (solicitada)”.

“QUINTA: Que con relación a lo afirmado por el apoderado de la sociedad solicitante del registro de la marca “LISTER” para la clase 21º en su escrito del 11 de junio de 1984 (folios 71 a 82), este despacho considera oportuno reiterar que la prescripción adquisitiva de dominio no puede predicarse con respecto a marcas, no solamente porque existen disposiciones de carácter general que rigen la materia, sino porque la Propiedad Industrial se rige por las Decisiones del Acuerdo de Cartagena, por la normatividad vigente del Código de Comercio, los Tratados Internacionales, la Jurisprudencia y la Doctrina; en razón a ello, la prescripción adquisitiva de dominio de que trata el Código Civil Colombiano, no es aplicable y procedente en cuanto a Propiedad Industrial se refiere; no cabe duda que el derecho exclusivo de una marca se adquiere con el registro de la misma ante la oficina nacional competente.”

- c) En la demanda presentada ante el Consejo de Estado por el apoderado de la Compañía LABORATORIOS LISTER S.A., en la que solicita la nulidad de la Resolución 873 del 17 de junio de 1993 se aprecian las siguientes declaraciones:

“NOVENO: El 28 de mayo de 1980 el apoderado de LABORATORIOS LISTER LIMITADA hoy LABORATORIOS LISTER S.A., Doctor James W.F. RAISBECK, solicita que se tengan como pruebas varios documentos mediante los cuales se demuestra en forma clara y definitiva la notoriedad de la marca comercial LISTER, para distinguir productos de las clases 5 y 3...”

“DECIMO TERCERO: En los alegatos finales del apoderado de LABORATORIOS LISTER,



éste expone esencialmente que su poderdante ya adquirió el derecho sobre la marca comercial por prescripción extraordinaria en razón a su uso en forma continua y pacífica por más de 20 años...”

Anota la actora la coexistencia de las dos marcas, la que se produce “en el comercio tal como lo demuestro en los anexos de esta demanda que prueban la existencia de varios registros de marca, incluso en la clase 3 y 5 internacional, registros sanitarios y la comercialización de varios productos que contienen la expresión LISTER”

“1.2.3. Correspondía al opositor demostrar que la marca LISTERINE, se comercializa en el extranjero o en Colombia, para distinguir cepillos dentales situación que nunca se demostró.”

“1.2.4. Correspondía al opositor demostrar que la marca LISTERINE, es una marca notoriamente conocida, hecho que no quedó probado dentro del proceso.”

d) Contestación a la demanda presentada por LABORATORIOS LISTER S.A. por parte de la oficina jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio. La contestación se concreta a los siguientes puntos:

a) “Es de reiterarse que la Decisión 85 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial era aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, y constituía el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas.”

b) “De la lectura del artículo 58 literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que a la letra dice: **“No podrán ser objeto de registro como marcas ... g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos idénticos o similares”**, se desprende la protección de las marcas notorias más allá de la clase de productos que ampara como excepción a los principios de territorialidad y de especialidad de las marcas, siempre que se encuentren registradas en el país o al menos en el exterior”.

c) “La sociedad WARNER LAMBERT COM-

PANY tiene registrada a su favor la marca “LISTERINE”, para distinguir los productos comprendidos en las clases 3a. y 5a. de la nomenclatura vigente, según los certificados N° 6706 y 6706 A del 21 de enero de 1929 y N° 2615 del 13 de octubre de 1921; de otra parte, en la Resolución N° 1750 del 21 de agosto de 1990 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio dentro del expediente N° 160611 que se encuentra debidamente ejecutoriada y goza de presunción de legalidad por cuanto no ha sido demandada ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ni declarada su nulidad, se manifiesta lo siguiente: “... Que este despacho comparte lo expresado por el A-Quo cuando sostiene que la marca “LISTERINE” es ampliamente conocida por los consumidores por su calidad, su uso y la presentación de los productos que con ella se distinguen...”

d) “Es evidente que entre “LISTER” (solicitada) y “LISTERINE” (registrada) existen similitudes en el aspecto gráfico, fonético y literal que de coexistir en el mercado inducirían a error al público consumidor en cuanto a la procedencia de los productos...;

e) “La parte demandante sostiene que el Superintendente de Industria y Comercio no consideró en su decisión administrativa las pruebas aportadas por LABORATORIOS LISTER S.A., mediante las cuales se demuestra que la expresión “LISTER”, se usa en Colombia desde hace varios años para distinguir productos de las clases 3a y 5a de la nomenclatura vigente; sobre lo anterior, cabe expresarse que la expresión “LISTER” sin distintivos especiales para distinguir productos comprendidos en las clases 3a, 5a y 21a no se encuentra registrada en la República de Colombia a favor de la demandante (Resolución N° 1750 del 21 de agosto de 1990; por ello, es improcedente alegar la notoriedad de “LISTER” ya que no se cumple el presupuesto legal previsto en el artículo 58 literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como es el registro de la marca “LISTER” en Colombia o en el exterior a favor de LABORATORIOS LISTER S.A.”.

f) “Finalmente, en cuanto a la pretendida e improcedente adquisición del derecho sobre la marca “LISTER” a favor de LABORATORIOS LISTER S.A., por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA



DE DOMINIO, son válidas las argumentaciones contenidas en párrafo anterior; además de ello, es claro que esta prescripción no puede predicarse respecto a marcas, no solamente porque existen disposiciones legales de carácter especial que rigen en materia marcaria, sino porque la propiedad Industrial es una propiedad especial a la que no pueden aplicarse las normas de carácter general”.

CONSIDERANDO:

El Tratado de Creación de este Tribunal, le confiere a este Organismo amplias facultades para apreciar y decidir sobre las normas aplicables dentro del caso concreto cuya interpretación ha solicitado el juez nacional, y por referirse tanto las resoluciones 1801 y 873 y el escrito de la Superintendencia de Industria y Comercio a la confusión que puede existir entre las marcas “LISTER” y “LISTERINE”, el Tribunal considera necesario, interpretar, además de las normas solicitadas por el Tribunal Nacional de Colombia, el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El texto de las disposiciones a interpretarse es el siguiente:

Decisión 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;

g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”

(...)

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

Decisión 313:

Artículo 119.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros.”.

EL RIESGO DE CONFUSION

El llegar a precisar o definir por parte de la autoridad competente si entre dos marcas con similitud fonética, ortográfica, semántica, conceptual o gráfica, existe o no el “riesgo de confusión” o la “similitud confusionista”, es para la doctrina y la jurisprudencia de este Organismo, uno de los aspectos más difíciles dentro del procedimientos de inscripción de marcas.

Es verdad que se han establecido reglas o criterios que pueden y deben guiar al juzgador hacia su determinación, pero no es menos cierto que ese encarrilamiento depende en definitiva de la voluntad y criterio único y exclusivo de quien debe tomar esa decisión, la que no puede, desde luego, en ningún momento definirse por su solo arbitrio, sino ha de proseguir una vía de análisis, tecnicismo, comparación e investigación para que luego de todo este procedimiento comparativo entre lo fáctico del proceso o del reclamo y la realidad que enfrentan las marcas entre los consumidores, pronunciarse si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impida el registro marcario y su existencia legal.

Si entre dos marcas, la una inscrita y la otra por inscribirse o con una anteriormente solicitada hay una semejanza o similitud que pueda dar lugar a la confusión y consecuentemente debilita una de las funciones esenciales de la marca como es la distinguir unos productos de otros, la marca que pretende el ingreso marcario se vería impedida por la prohibición contenida en el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Las marcas en confrontación dentro del proceso interno: LISTERINE (registrada en Colombia) y LISTER, para ser registrada, son signos denominativos, cuya comparación, en primer lugar y siguiendo la “regla de oro” para llegar a precisar el riesgo de confusión, se han de mirar en su conjunto o globalidad sin que pueda subdividirse el signo ni por el número de sílabas de cada denominación, ni por las sílabas iniciales que



entre ambos exista. Esta primera visión de conjunto que es la que se imprime en la mente del consumidor medio de los productos que la marca protege o va a proteger, es la que puede llevar al juzgador a decidir o no la existencia del riesgo de confusión.

Las marcas en mención podrían ser catalogadas dentro de la clasificación mantenida por el profesor Carlos Fernández-Novoa, como marcas de fantasía o caprichosas por ser cada una de ellas la creación del propio ingenio de sus titulares y por lo tanto carecen de connotación conceptual o significado idiomático, signos a compararse en cuyo proceso se examinará las semejanzas o diferencias visuales, fonéticas, gráficas, ortográficas, etc. para llegar a determinar la existencia o inexistencia del riesgo de confusión.

Cabe añadir, que la forma de pronunciación de las marcas entre el público consumidor, será un factor decisivo para que dentro del mercado, se pueda llegar a pensar que se trata de marcas semejantes o iguales, o de signos diferentes que no llevan a ninguna confusión entre el público.

Para llegar a definir el riesgo de confusión, es necesario también tomar en consideración como elemento esencial de definición al "consumidor medio" o "promedio" de los productos que protegen las marcas, anotándose que productos de consumo masivo tienen una clase de consumidores y productos de consumo elitista van dirigidos a otra clase de compradores. Si la marca garantiza y protege a la vez, al empresario y al consumidor, es éste, quien, con la atención que preste a la marca, puede llevar al juzgador a definir su criterio respecto al riesgo de confusión.

En forma general, el análisis fonético de las denominaciones se hará en base de un simple resultado por la apreciación de su lectura o audición, sin profundizar en estudios gramaticales que en su gran mayoría no los realiza el público consumidor.

El juzgador, en este caso el Consejo de Estado, decidirá si el añadido de la sílaba "INE" a la marca registrada (LISTERINE) o la supresión del mismo en la marca a registrarse (LISTER) son a primera vista y audición, signos que llevarían a confusión, tal como lo consideró la Administración autora del acto recurrido, al grupo de consumidores de los productos que ambas marcas protegen o pretenden proteger. Este examen no puede tener como criterio único la arbitrariedad de la autoridad

o juez, sino debe basarse en un estudio y análisis técnico comparativo de los signos tomando como referencia los principios doctrinarios y jurisprudenciales que se acotan más adelante. Tratándose de una marca notoria deberá ampliarse dicho estudio a la fuerza o semejanza competitiva de los productos como se anota en párrafos posteriores.

El segundo elemento comparativo de la marca, según el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, para que exista la confusión, es la clase de productos que cada una protege.

Las marcas no se registran para proteger con el signo todos los productos en forma ilimitada. Una marca registrada, tiene su limitación en cuanto al campo territorial de protección y al sector de bienes o servicios a que ella se destina. En este segundo caso, redundaba en beneficio del titular la regla de la "especialidad" esto es, que la marca protege sólo a los productos o servicios para la clase que consta en el nomenclador. Una marca para que cumpla con la función distintiva entre unos productos y otros y para que se justifique el registro, sólo protege a los servicios o productos para los cuales ha sido registrada. Para conocer el campo de protección marcaría el interesado debe especificar en la solicitud cuáles son los productos que su marca va a proteger. El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos. Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes .

Según la Decisión 85, si entre las marcas a enfrentarse existe similitud o semejanza en cuanto al signo, pero protegen productos o servicios diferentes (distinta clase) no existe tal similitud y la marca posterior puede registrarse. La limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la "clase del nomenclador" a la que pertenece el producto (artículo 68). Según esta disposición, una aparente similitud de productos clasificados en diferentes clases no es obstáculo para el registro, pues el contenido diferenciador está dado por la clase en la que el producto está contenido.

Esta conclusión a la que conducen los artículos 58, literal f) y 68 de la Decisión 85, no es compartida por algunos tratadistas, para quienes, la confusión entre las marcas pueden darse no únicamente por las denominaciones o signos, sino también por los servicios o productos simi-



lares aunque no estén ubicados en el mismo grupo de la clasificación del nomenclator, en el entendido que éste lo que facilita es el ordenamiento del registro de marcas y por excepción puede darse el caso que productos o servicios de una clase sean similares o idénticos a los de otra, produciéndose en ese supuesto una similitud de productos lo que podría llevar a una confusión entre los consumidores. Argumentan los tratadistas sobre el punto, que si una de las funciones esenciales de la marca es distinguir y diferenciar con la marca los productos o bienes de un productor frente a los de otro, este fin no se cumpliría si, por excepción, la confusión de productos no se presenta entre clases diferentes del nomenclator. **Laratio legis** del amparo marcario es realmente que al propietario de una marca lo identifiquen y diferencien por sus productos frente a una marca que puede confundirse con otra, existiendo entre las dos una presumible confusión entre los signos y los productos. De no existir la primera confusión (signos), por la segunda no habría razón de impugnación. Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la "especialidad" sólo en referencia a la "clase" del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos.

Las marcas confrontadas presuponen considerar los siguientes parámetros en forma conjunta y no separada o aisladamente para que pueda decirse o establecerse que existe el riesgo de confusión: la similitud o semejanza entre las denominaciones o signos y la clase del nomenclator en que se encuentran comprendidos los productos o servicios. De existir la similitud de los signos que pueden conducir a una confusión entre ellos, y de encontrarse los productos dentro de la misma clase, el signo propuesto sería irregistrable. Contrariamente, procede el registro de los signos como marcas aunque sean semejantes, siempre que los productos no se encuentren en la misma clase del nomenclator.

Jurisprudencia del Tribunal sobre el riesgo de confusión

Reiterados son los fallos de este Organismo sobre la interpretación prejudicial del artículo 58 literal f) de la Decisión 85, que han analizado y abarcado el concepto de "riesgo de confusión" y han recordado las pautas que debe seguir el justiciador para llegar a esa conclusión.

Sobre este punto se han referido las sentencias en los procesos 1-IP-87, G.O. N° 28 de 15 de febrero de 1988; 3-IP-88, G.O. 35 de 28 de octubre de 1988; 4-IP-88, G.O. 39 de 24 de enero de 1989; 5-IP-94, G.O. 177 de 20 de abril de 1995; 9-IP-94, G.O. 180 de 10 de mayo de 1995; y 4-IP-94, G.O. 189 de 15 de septiembre de 1995.

En el Proceso 1-IP-87, este Tribunal, al referirse al riesgo de confusión expresa:

"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 (artículo 64)." (G.O. N° 28 de 15 de febrero de 1988). (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Buenos Aires 1994, Tomo I, págs. 116 y ss).

"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". (Gaceta Oficial No. 189 de 15 de Septiembre de 1995, Proceso 4-IP-94)

Respecto a la capacidad decisoria del funcionario nacional para determinar la existencia o no del "riesgo de confusión", en el Proceso 4-IP-89, GO. N° 66 de 4 de junio de 1990, el Tribunal expuso:

"(...) 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"(...) (Jurisprudencia ..., Tomo II, pág.



30)

Los criterios generales o reglas, según la doctrina, que pueden ser utilizados por el juzgador para analizar la existencia del riesgo de confusión, se ha precisado por la doctrina en los siguientes términos:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss).

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada”.

“Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. (G.O. 180 de 10 de mayo de 1995, Proceso 9-IP-94).

Enfocando los campos en que puede producirse la confusión, la sentencia en el Proceso 4-IP-94, (G.O. 189, 15 de septiembre de 1995) ha examinado este supuesto, bajo los siguientes términos:

“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.”

“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...”.

Con respecto al grado de atención del consumidor, elemento o factor primordial para determinar o no el riesgo de confusión, el Organismo Comunitario ha dicho (Proceso 1-IP-87):

“...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” (reiterado en sentencia: 4-IP-88, 4-IP-91, 2-IP-94, 4-IP-94 y 9-IP-94).

La regla de la especialidad, ha sido también considerada dentro del Proceso 1-IP-87.

“De acuerdo con el artículo 68 de la Decisión 85, “el registro de una marca y su protección se extenderán solamente a una clase”. Entonces el derecho a la marca no se extiende a productos que estén clasificados en un grupo distinto del nomenclador o nomenclador oficial, así se trate de productos que puedan ser considerados similares o análogos. La extensión de este derecho, en consecuencia, está limitada por la clase o categoría oficial y formal y no cubre otros productos de clasificación distinta, cualquiera que sea su semejanza o parecido con el producto registrado. Cabe observar, además, que la Decisión 85 únicamente acepta el registro de la marca especial o específica, que puede inscribirse en una sola y determinada clase de nomenclador (Art. 68). No consagra protección alguna para la llamada marca general que suele equivaler a la firma o nombre comercial que podría servir a un fabricante o empresario para identificar todos sus productos, así sean de muy distintos géneros.” (Jurisprudencia....., Tomo I, pág. 118). Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclador sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se “evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error”; y en base de esa misma disposición comunitaria con “una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error”

(Marco Matías Alemán, MARCAS, Bogotá, pág.90)

MARCA NOTORIA.-

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa la “marca notoria es la que goza de difusión o lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” (Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, pág. 32).

El profesor Manuel Areán Lalín, la ha definido como “la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada”. (“La Protección de la Marca por los Tribunales de Justicia”, Consejo General del Poder Judicial, ANDEMA, Madrid, 1993, pág. 268)

Por su parte el propio Tribunal en el Proceso 1-IP-87, conceptuó a esta clase de marca, como aquella que “goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate.”

Varios factores se conjugan para que una marca tenga la calidad de notoria: la difusión que la marca ha tenido en un determinado grupo de consumidores; su uso intenso y una determinada calidad de productos y otras veces, su exclusividad.. Una marca puede ser conocida en un lugar debido al despliegue publicitario pero no usada por los consumidores; en tanto que el uso intensivo de la marca produce la difusión de la misma. En una marca notoria puede presentarse, en menor o mayor grado, estos factores para que obtenga un rango jurídico especial dentro de las marcas que no lo son.

El artículo 58, literal g) de la Decisión 85 establece como causa de irregistrabilidad “las marcas que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”.

Ante una disposición general como la transcrita surge la pregunta de ¿quién otorga a la marca su carácter de notoria?. No son las partes en un juicio ni sus titulares los que puedan decidir que una marca es notoria, pues esto equivaldría a que la notoriedad se convierta en una



autocalificación de cada interesado. La marca notoria es una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria.

Protección Jurídica de la Marca Notoria.-

En párrafos anteriores se expresó que una marca está protegida dentro del campo de su especialidad, esto es para una clase de productos y para un país determinado, o sea que la marca inscrita en Venezuela no surte efectos de registro en el Ecuador, a más del derecho de prioridad, esto es que quien solicita primero tiene derecho preferente al registro. En cambio que la marca notoria va más allá de la especialidad, al proteger productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro de nomenclator.

Para que surta efecto esta protección, la marca tiene que ser conocida y registrada en el país o en el exterior. La norma comunitaria, como lo establecen otras legislaciones, no exige que la marca sea usada, basta que sea conocida, conocimiento que pueda devenir por el uso continuo y sistemático de la marca o por la difusión publicitaria de la marca; sin que sea necesario que uso y conocimiento tenga presencia simultánea en la marca notoria. Por lógica debe entenderse que una marca notoria está siendo usada en uno o varios Países, uso que en todo caso y en su oportunidad deberá probarse.

Entre la marca notoria y los productos que protege debe haber una identidad de tal naturaleza, que con la sola mención de la marca, el consumidor identifique directa e inmediatamente al producto. Así por ejemplo al evocar la marca Roll Royce, el consumidor restringido de esta marca conoce e identifica a vehículos. La identidad de productos a los que se refiere la marca notoria deja en la mente del consumidor una impresión de tal naturaleza, que identificada o pronunciada o escuchada la marca, la relación entre ésta y el producto es instantánea e in-

mediata. Esta asociación signo-producto, en otros casos, es de tal magnitud o influencia en el consumidor que éste difícilmente acepta que con esa marca se puedan comercializar otros productos así sean distintos o disímiles a los ya registrados. Se estaría en estos supuestos frente a lo que la doctrina ha denominado "marcas mundialmente conocidas" o "marcas renombradas.", que dentro de la Decisión 85 aún no habían sido consideradas.

La norma comunitaria protege la marca notoria cuando se trata de productos "similares o idénticos" y no disímiles o de diversa naturaleza. No habría tal protección del riesgo de confusión, por ejemplo, entre marcas iguales que distinguan camisas y automóviles o libros y refrigeradoras.

En el caso de comparación de signos para evitar la confusión, hay que tomar en cuenta que cuando la marca oponente es una marca notoria, el criterio que se aplica para el cotejo es muy riguroso y estricto, con el propósito de que, aún por una similitud o semejanza superficial o imperceptible, quiera un tercero aprovecharse del prestigio de la marca notoria, al tratar de inscribir una nueva que puede perjudicar en definitiva al consumidor.

Criterios para determinar la similitud o la conexión competitiva entre bienes o productos

La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas). Ellos se sintetizan:

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

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

b) Canales de comercialización.



Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Mismos medios de publicidad.

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

d) Relación o vinculación entre los productos.

Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación.

e) Uso conjunto o complementario de productos.

Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Partes y accesorios.

La confusión en este caso se produciría si

entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final. (motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores).

g) Mismo género de los productos.

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

h) Misma finalidad.

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

i) Intercambiabilidad de los productos.

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

Jurisprudencia sobre marca notoria y afinidad o similitud de productos.

La sentencia de 3 diciembre de 1987 (Proceso 1-IP-87) declaró, respecto de la Decisión 85, que:

“Tiene especial interés en este proceso la noción de “marca notoria”, ya que ella está protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, más allá de los límites de “la clase” de producto o servicio o “regla de especialidad”, siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior...”. “El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la “marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior”, en relación con “productos o servicios idénticos o similares” no necesariamente de la misma “clase, o sea más allá de los límites que establece la “regla de especialidad”. (Jurisprudencia... Tomo I, págs. 114 y 115).

Con respecto a la similitud entre productos y servicios, esta misma sentencia expresa:

“O sea que la afinidad o similitud a la que se extiende la tutela de la marca notoria siempre que haya sido registrada en el país o en el exterior es fenómeno real y no formal, que tiene en cuenta



las características del producto o servicio y no su pertenencia a una determinada clase en la clasificación oficial o nomenclator. Esta, o sea "la clase", limita entonces la protección que se otorga a la marca que no goza de notoriedad (Art. 58, f), pero no la que se brinda a la marca notoriamente conocida. De igual modo, la pertenencia a una misma clase -verdad formal- no sirve para demostrar la similitud -verdad real- entre dos o más productos o servicios. El consumidor, se ha dicho con gran razón, no distingue entre clases sino entre productos.

Conviene advertir, de otro lado que, "a contrario sensu", la tutela especial a la marca notoria no se extiende a productos diferentes o dispares, entre los cuales no quepa una convergencia competitiva, así se encuentren en la misma clase. Si los productos, de por sí, se distinguen claramente unos de otros, fuera de toda duda razonable de parte del consumidor no se requiere, por supuesto, que los distinga una marca. De no ser así, el derecho de marca resultaría prácticamente ilimitado, con todas las perturbaciones en la regulación del comercio que ello lógicamente implicaría.

Al apreciar la similitud real entre productos debe tenerse en cuenta, obviamente, el punto de vista del consumidor. El principal criterio para detectarla será entonces el de la finalidad o uso del producto o servicio, el de su aplicación práctica y el de su utilización normal, pues de estos aspectos suele depender básicamente el posible riesgo de confusión. Productos o servicios que se destinen a finalidades iguales, idénticas o afines y que circulen en un mismo mercado, han de presentar una similitud real para el consumidor, el que podrá entonces confundirse y que es lo que se trata de evitar. La naturaleza o la estructura del producto, su composición física o química y aún su misma presentación, tienen sin duda menos influencia que la finalidad, para efecto de establecer similitudes o parecidos. Iguales criterios deberían seguirse para determinar la diversidad real o heterogeneidad entre productos que de por sí permiten una suficiente diferenciación, sin necesidad de acudir a la marca".

Al definir al grupo de consumidores, de la marca notoria, dicho fallo determinó:

"En la interpretación de estas normas comunitarias, considera el Tribunal que, en cuanto a las personas que han de tener conocimiento de una determinada marca para que a ella se

le otorgue la calidad de "notoria" y la consiguiente protección ampliada, basta que se trate del grupo de consumidores del producto o servicio al que la marca se refiere y ello en el lugar en donde se adelante el procedimiento y no en otro distinto. Tiene muy en cuenta el Tribunal, al adoptar los anteriores criterios, que el régimen de marcas en la Subregión Andina está sometido a la regulación interna que establezca cada uno de los Países Miembros, aunque sin perjuicio, claro está, de la aplicación preferente del derecho comunitario. Además, la misma Decisión 85 reconoce tal hecho, como se observa, por ejemplo, en la alusión que hace al "lenguaje corriente y a las costumbres comerciales" en cada país (Art. 58, d), y en la remisión a las oficinas nacionales competentes en cuanto a los procedimientos de registro (Capítulo III, Sección I)".(Jurisprudencia....Tomo I, págs 115 y 116).

Prueba de la Marca Notoria.-

La calificación de una marca como notoria, tiene como antecedentes o proviene de la existencia de ciertos hechos o circunstancias que si bien son conocidos por un grupo de personas-usuarios o consumidores de la marca- podría decirse que para la gran mayoría o generalidad de las personas, aquellos pasan desapercibidos, ignorando en cierta forma la existencia material y legal de la marca.

Esta limitación del conocimiento generalizado de los hechos por los que una marca se convierte en notoria, no permite que doctrinariamente puede confundirse con el hecho notorio que no requiere de prueba, según el aforismo "**notoria non eget probatione**". El hecho notorio, según anota Pachón, es aquel que es parte del saber humano , v.g, la capital de Francia es París. ("El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1.995, pág. 243, y "Revista de la Propiedad Industrial" N° 1, 1988, Bogotá, pág. 90 y ss).

En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tenga que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.

El signo marcario que ampara la notoriedad, como anota Pachón, sirve de base para un derecho,



cual es convertir a un signo en notorio y cómo revestirle de protección judicial especial.

Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con un carga de gran contenido procedimental.

Cómo probar la exigencia del literal g) del artículo 58, de que las marcas sean “confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas”? El registro -y no el uso- debe probarse a través del título o documento respectivo; y el hecho de ser notoriamente conocido?. A través de los medios probatorios que estén al alcance en los respectivos sistemas judiciales procesales de cada país. Sin embargo, el artículo 84 de la Decisión 344, establece algunos criterios que deberían ser tomados en consideración a los fines de determinar si una marca es notoriamente conocida, de tal modo que la prueba para la notoriedad se dirija a demostrar que se cumplen uno o varios, aunque no todos a la vez.

La calificación de la notoriedad será la base jurídica para que esa marca tenga un reconocimiento especial dentro del derecho marcario, notoriedad, que como se expresa, tiene antecedentes probatorios que dan origen a una situación jurídica.

En la presente situación, se ha sostenido que la marca LISTERINE es registrada y es notoriamente conocida en Colombia y que se encuentra registrada en los Estados Unidos, como fundamento a la oposición de registro de la marca LISTER, y quien alegó tal notoriedad tiene que probar ante la autoridad competente los hechos que dieron lugar a que la marca sea conocida para que pueda determinarse que la misma es notoria.

El profesor Antonio Rocha, según cita de Manuel Pachón y Ricardo Metke (éste último en “Procedimientos de Propiedad Industrial, Bogotá, 1994, págs. 116, 117), al referirse al concepto y alcance del hecho notorio puntualiza:

“...No se debe confundir la notoriedad de un hecho que haría raramente superflua la prueba, (...), con la notoriedad establecida por la ley como base de un derecho en varios preceptos. Lo primero es en realidad una excepción sentada por la doctrina y raras veces admitida por la jurisprudencia, al principio de que la verdad de un hecho no liga al juez sino a condición de que haya sido debatido en juicio por iniciativa de las partes dentro del sistema dispositivo de la prueba, o allegada al ex officio si el proceso es inquisitivo, en otras palabras, que el conocimiento personal que el juez tenga de un hecho no es prueba del mismo; quod non est in actis, non est de hoc mundo”. (Rocha Antonio, De la Prueba en Derecho, Tomo I, Bogotá. Ediciones Lerner, 1967).

El tratadista Manuel Areán Lalín, al referirse a la prueba de la marca notoria ha expresado:

“(...) Por lo mismo, quien pretenda extender el ámbito de protección de su marca fuera del sector del mercado delimitado por la regla de la especialidad, habrá de probar, en primer lugar, que se trata de una marca notoria.

A diferencia de los hechos notorios que forman parte del conocimiento privado del juez, la notoriedad de la marca necesita ser probada, como acertadamente sostiene el Tribunal de Quito (PROCESO No 5-IP-94) invocando entre otros, al recientemente fallecido tratadista colombiano Manuel PACHON. Y hay que reconocer que la prueba de la notoriedad no es una tarea fácil, justamente porque la notoriedad es una situación fáctica compleja que presupone la difusión y el subsiguiente conocimiento de la marca en el mercado. (...)”. (Alcance de los derechos exclusivos de las marcas; Seminario de la OMPI, Lima 25 a 27 de octubre de 1995)

En la evolución de la protección que las normas comunitarias han conferido a la marca notoria, se aprecia un estimable desarrollo entre la Decisión 85 hasta la actual vigente 344, en la cual a más de establecer la prohibición o impedimento registral de marcas que se confundan con las notorias, en el artículo 84, enumera ejemplificativamente, los criterios que pueden estimarse para determinar si una marca es notoria, los que tiene que ser analizados por la autoridad conjuntamente con las pruebas que se practiquen para fundamentar la existencia de una marca notoria.



Se introduce por otro lado en el artículo 74 de la Decisión 344, un intercambio informativo entre las oficinas nacionales competentes con el objeto de “facilitar la protección de las marcas notorias”.

La protección de las marcas notorias se ha robustecido, pues, en el camino legislativo comunitario sobre este punto.

Jurisprudencia sobre hecho notorio y prueba de la notoriedad.

Sobre la base de un nuevo régimen comunitario, la doctrina del Tribunal Andino ha evolucionado, tomando en consideración tanto las normas como el caso concreto a que se refiere la interpretación.

Dentro del proceso interpretativo 1-IP-87, este Tribunal manifestó:

“Para la correcta interpretación de esta norma, debe tenerse en cuenta que por “hecho notorio” debe entenderse todo aquel que es conocido por la generalidad de las personas, en un lugar y en un momento determinados. Es pues un fenómeno relativo, cuya importancia jurídica radica en que puede ser alegado sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione), ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir, al menos que sea discutida. En virtud de la norma en cuestión, entonces, la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una “notoriamente conocida y registrada en el exterior”, así no cuente con un registro nacional válido”.

Posteriormente el Tribunal en Sentencia de 23 de febrero de 1995, Proceso 5-IP-94, (G.O. 177 de 20 de abril de 1995), al resolver sobre otros aspectos de la marca notoria, concluyó que para el caso, la prueba de la notoriedad era necesaria por haber sido la notoriedad controvertida o alegada.

En esta oportunidad, el Tribunal sostuvo:

“ Ambito Territorial de la Notoriedad

El derecho marcario que se predica de los bienes y servicios que están dentro del comercio, trasciende el ámbito territorial en la medida en que las relaciones de comercio de esos bienes y servicios entre países rebasa las fronteras...”

“... El alcance de la protección extraterritorial de las marcas no está limitado a un grupo de

países o a un territorio específico sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, tales como la notoriedad y los acuerdos de comercialización, como lo establecen los artículos 83 literal d), y 107 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”.

“Prueba de la Notoriedad.

El presente caso lleva a reflexionar sobre la calificación que deba darse a la notoriedad de la marca para establecer el tratamiento procesal aplicable a ella. ¿Es la notoriedad de una marca concepto igual en su contenido y en sus efectos al hecho notorio y por tanto a él le es exactamente aplicable el tratamiento procesal que se da a esta figura, es decir el de la dispensa de su prueba, acogiéndose al aforismo “**notoria non egent probatione**”? ¿o se trata más bien de una figura distinta que surge como creación del derecho marcario y lleva a la conclusión de que la notoriedad de la marca pueda o deba probarse? Y finalmente, ¿a quién corresponde la calificación y la determinación de la notoriedad?”.

“El análisis de la notoriedad de la marca como un hecho procesal con características especiales, lleva a deducir que se trata en este caso de una figura distinta del hecho notorio que se aplica con frecuencia, por ejemplo en la comprobación, en juicio, del estado civil de las personas, cuya sentencia declarativa ocupa el lugar de la inscripción registral, lo cual no sucede con la notoriedad de una marca. En efecto: de una parte, la naturaleza de la protección que la ley otorga a la marca notoria es un beneficio no sólo de su titular que goza de un derecho individual, sino del consumidor cuya protección va en interés general de la comunidad; respecto de los particulares, son las partes que se disputan la existencia de un derecho individual sobre la marca notoria, quienes pueden y deben aportar las pruebas necesarias para determinar este hecho. En cuanto al interés general, es al juez o al funcionario administrativo competente (oficina nacional competente) a quien corresponde la apreciación de las circunstancias de notoriedad, pues es él quien debe decidir, incluso de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que pueda crear confusión con otra considerada como notoriamente conocida”.

La autoridad administrativa - Superintendente de Industrias y Comercio - al dictar la resolución 873, analizó y consideró las pruebas que las



partes presentaron sobre la notoriedad de sus respectivas marcas. Inclusive en el considerando cuarto hace relación a la Resolución No. 1750 del 21 de agosto de 1990, que según esa autoridad se “encuentra debidamente ejecutoriada” y “goza de presunción de legalidad” la que consideró que “la marca “LISTERINE” era ampliamente conocida por los consumidores dada su gran difusión, publicidad, calidad, uso y la presentación de los productos que con ella se distinguen”.

El fallo en el proceso 5-IP-95, además dice: “La actuación administrativa en la vía gubernativa o la actuación judicial en la contenciosa, hace que el administrador o el juez deban entrar en un proceso de cognición o “juicio” en el que la determinación del “thema probandum” es el resultado de la acción que despliegan las partes bajo la dirección del proceso por el funcionario administrativo, o en su caso, por el juez de la causa, para la determinación de los hechos que se alegan”.

“En el proceso objeto de esta interpretación, dirigido a establecer la notoriedad de una marca, se está frente a una situación en la que la función intermediadora del juez y su apreciación, cognición o juicio, puede resultar de la contradicción que se da como consecuencia de la acción de una de las partes y de la defensa de la otra. En este contexto podría corresponder a la autoridad administrativa o judicial competente ordenar las pruebas que juzgue necesarias y proceder a la valoración de aquellas presentadas por las partes, con arreglo a los principios de la sana crítica”.

“... frente al aporte de pruebas por las partes, a él (al administrador o al juez) compete valorarlas de acuerdo con los principios de la sana crítica. Esta participación activa del administrador o del juez, según el caso, en la determinación del carácter notorio de la marca, garantiza la protección de ésta, no sólo en beneficio de las partes en conflicto, sino también en interés general del consumidor” (los paréntesis no corresponden a la sentencia).

“En la doctrina referida al derecho de marcas se encuentran expresiones más definidas sobre la prueba de la notoriedad de la marca entre tratadistas de la especialidad como Carlos Fernández Novoa en “La importancia de la Marca y su Protección” (pág. 49), cuando advierte la necesidad de probar “que la marca goza de difusión y conocimiento entre los sectores interesados”. A él lo siguen autores como Manuel

Pachón en su obra sobre “Protección de los Derechos de Propiedad Industrial”, quien resalta la “demostración por un medio probatorio idóneo, de la existencia de la notoriedad”, y confirma en su libro “Manual de Propiedad Industrial”, págs. 109 y 110, que “la notoriedad de la marca no es una noción que pueda fijarse de antemano, sino más bien una comprobación de un hecho...”. Esta posición que se sustenta en la tesis sostenida por el profesor Antonio Rocha, en su obra “De la Prueba en Derecho”, permite diferenciar la notoriedad de un hecho que puede hacer superflua su prueba, de la notoriedad establecida en la ley como base de un derecho, que supone una exigencia más rigurosa sobre la prueba de la notoriedad”.

“...A quien alega o controvierta la notoriedad, pues, considera este Tribunal, debe aplicarse el principio de la carga de la prueba, por cuanto lo que se discute es precisamente su existencia o inexistencia. No significa lo anterior, naturalmente, que se desconozca con ello la facultad que tiene el administrador o el juez como director del proceso administrativo o judicial, para admitir las pruebas presentadas, para ordenar las que considere idóneas a la determinación de los hechos, o para calificar las pruebas aplicando los principios de la sana crítica. El papel activo del administrador o juzgador que señalan las más evolucionadas tendencias procesales para llevar la iniciativa en la dirección e impulsión del proceso, no significa, tampoco, que la determinación de la notoriedad de la marca deba hacerse depender únicamente de la mera convicción íntima del juzgador”.

El status comercial y legal de una marca notoria, habla por sí de que para su calificación debe reunir los requisitos o condiciones o circunstancias que la doctrina ha delineado, los cuales están sujetos a prueba cuando se alega la notoriedad.

Derecho exclusivo sobre la marca.-

El régimen Comunitario Andino se ha decidido por el sistema del registro de la marca como requisito para que nazca el derecho exclusivo a la misma (sistema atributivo). Ha dejado atrás el otro sistema referente al uso de la marca como medio idóneo para obtener esa titularidad (sistema declarativo). Es decir, según las normas del ordenamiento jurídico andino el registro es título constitutivo del derecho de marcas.



Este medio de adquirir la titularidad marcaría se encuentra consagrada en el artículo 72 de la Decisión 85: "El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".

La marca según esta norma, forma parte del patrimonio de una persona, con el derecho inherente al uso exclusivo.

La exclusividad del derecho sobre la marca, reconoce para el titular o propietario facultades para impedir que un tercero perturbe el uso de la marca en detrimento de los derechos de su titular y en prestigio de la propia marca que puede debilitarse, y en defensa del consumidor quien puede ser engañado o conducido a error por uso ilegal o fraudulento de la marca.

Las legislaciones frente a los hechos mencionados contemplan sanciones de orden civil y penal para los casos de violación de la marca registrada. La imitación y la falsificación de la marca son figuras típicas de delitos marcarios. Dentro del campo civil, el titular puede exigir la indemnización de años y perjuicios.

A más de las acciones indicadas, la exclusividad de la marca, permite al titular la posibilidad de solicitar la cesación del uso de la marca o la prohibición del uso. La sentencia de este Tribunal del 23 de febrero de 1995, Proceso 10-IP-94 (G.O. 177 de 20 de abril de ese año), concretándose al tema de la exclusividad de la marca declaró que:

"...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...".

Al señalar las facultades que confiere el derecho exclusivo sobre la marca, la sentencia comunitaria de 7 de agosto de 1995, Proceso 4-IP-94, (G.O. 189 de 15 de septiembre de 1995), expresó:

"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 años y perjuicios, prohibición de la venta de los productos, incautación de los mismos, persecución de delitos contra la propiedad marcaría por falsificación, imitación o alteración de la marca, etc.).

Remisión al Derecho Nacional o Interno

El legislador comunitario - en este caso la Comisión del Acuerdo de Cartagena- al regular una nueva materia no podía prever todas las circunstancias y casos que en su aplicación se presentarían. Por esa razón no fue su intención desplazar al derecho nacional en la aplicación de ciertas materias que fueron anteriormente reguladas por éste y que a su criterio podrían subsanar los vacíos dejados por la norma comunitaria.

La remisión que el legislador hace al derecho nacional en ocasiones es expresa, es decir, la norma lo estatuye (ejemplo: artículos 66 y 74 de



la Decisión 85).

La remisión tácita y general se origina en la disposición del artículo 119 de la Decisión 313, al formular que: "Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros", principio que con idéntica finalidad y objetivos se estableció en el artículo 84 de la Decisión 85, 120 de la 311 y 144 de la actualmente vigente.

Esta disposición tampoco debe entenderse en un sentido amplio e ilimitado. Como ya se ha expresado en esta misma sentencia, su amplitud llega hasta tanto cuanto la norma comunitaria no haya previsto anticipadamente una situación jurídica, o con el silencio se entiende que ciertas instituciones jurídicas no las ha querido regular y en tal forma no existe el vacío legal comunitario, sino la intención positiva de suprimir las mismas del ordenamiento comunitario y desplazar al derecho nacional o no permitir que lo regule cuando la norma comunitaria no ha tenido esa intencionalidad o propósito.

Numerosas son las sentencias del Tribunal sobre este punto, de manera que sus fallos constituyen una verdadera jurisprudencia y más, una doctrina comunitaria. (Procesos 1-IP-87, 2-IP-88, 2-IP-90, 6-IP-93, 3-IP-94, 5-IP-94, 6-IP-94, 10-IP-94, 9-IP-94)

El Proceso 2-IP-88, fundamentó su sentencia advirtiendo que:

" El artículo 84 de la Decisión 85, antes citado, contempla expresamente la subsistencia parcial de la legislación nacional o interna, la cual conserva plena competencia normativa en relación con los asuntos de propiedad industrial no incluidos en la reglamentación comunitaria. Conviene advertir que lo dicho se refiere a temas o puntos no cubiertos por la norma comunitaria, y no a que en la Decisión 85 puedan descubrirse supuestos vacíos en relación con materias que ella sí regula, y que se intente por lo tanto llenarlos por medio de regulaciones internas. Cuando la Decisión 85, u otra norma comunitaria similar a ella, guarda silencio acerca de algún punto dentro de la materia que regula, puede ocurrir que se trate de un vacío aparente que deba ser llenado, dentro de una adecuada hermenéutica, por otras normas de la misma regulación, dada su vocación c o m u n i t a r i a " .

(Jurisprudencia... Tomo I, págs.146 y 146).

En sentencia de 24 de marzo de 1995 Proceso 09-IP-94 (G.O. 180 de 10 de mayo de 1995) por su parte se señaló:

"La facultad legislativa comunitaria recaída en la Comisión del Acuerdo de Cartagena limita a las legislaciones nacionales la posibilidad de regular mediante leyes, resoluciones, decretos, etc., los campos o esferas jurídicas que comprendan y abarquen las Decisiones o las Resoluciones. Las legislaciones nacionales encuentran su barrera "legislativa" en tanto en cuanto la comunitaria ha regulado un determinado aspecto del derecho.

Esta limitación o barrera legislativa, para evitar una inadmisibles intromisión del legislador nacional en la esfera comunitaria, encuentra como se ha visto, su excepción, cuando el propio ordenamiento jurídico subregional remite a ella: bien para que las normas nacionales vigentes puedan subsistir en las materias no reguladas por la norma comunitaria y que no la contradigan; o bien para que los gobiernos a través de los respectivos órganos normen o reglamenten las materias que la propia Decisión así lo haya autorizado, sin que se puedan modificar, agregar o suprimir normas sobre los aspectos comunitarios regulados en la Decisión. (Proceso 2-IP-88, G.O. N° 33 de 26 de julio de 1988, Proceso 2-IP-90, G.O. N° 69 de 11-10-90, y Proceso 3-IP-94, G.O. N° 162 de 9-09-94).

La Decisión 344 (artículo 144), conserva idéntica estructura gramatical respecto a la norma del artículo 84 de la Decisión 85. Se aclara, por lo demás, que en ciertas situaciones será necesario que los Países regulen a través de actos legislativos internos posteriores (leyes, reglamentos, acuerdos o resoluciones) determinadas materias no comprendidas en una Decisión en uso de la facultad complementaria que al derecho interno se asigna; pero si esa materia se encuentra ya de antemano regulada y prevista en la legislación interna, antes de la vigencia de la Decisión, el derecho interno subsistirá parcialmente en cuanto no se oponga a la legislación comunitaria. (Proceso 6-IP-94, G.O. N° 170 de 23 de enero de 1995).

El espíritu del artículo 144 es "remitir al Derecho Nacional, todos aquellos casos no previstos" en la norma comunitaria (Proceso 3-IP-94), y esa remisión ha de involucrar a las normas



ya vigentes en los Países Miembros y a las que tengan que dictarse en el futuro para reglamentar los vacíos dejados por la norma comunitaria y que ésta obliga a ser llenados por la legislación nacional, sin que contradiga al espíritu de la propia Decisión. Este desarrollo “de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por lo tanto a él le son aplicables principios tales como el del “complemento indispensable”, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas”. (Proceso 10.IP-94, sentencia de 17 de marzo de 1995, G. O 177 de 20 de Abril de 1995)”.

En sentencia de 17 de marzo de 1995 (Proceso N° 10-IP-94 G.O. 177 de 20 de abril de 1995), al abordar el tema de la complementariedad entre el derecho comunitario y el derecho nacional, y en cuanto a la remisión del primero al segundo se sostuvo:

“Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión “régimen común sobre tratamiento” que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena. Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88), no es posible que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria “o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella”, debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión Comunitaria.

Cómo debe darse esa interrelación o complementariedad entre el derecho nacional y el comunitario es materia que este Tribunal desea tratar a continuación. 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 regu-

lación 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”.

El Tribunal infiere de los documentos allegados al proceso, que el pedimento por parte del Consejo de Estado para la interpretación del artículo 119 de la Decisión 313, se contrae a la petición de la actora para que se considere que la marca LISTER, ha ingresado en su patrimonio vía prescripción adquisitiva de dominio, para cuyo caso pudiera—según la actora— aplicarse las normas del Código Civil colombiano y otras, que regulan esa institución jurídica, todo en razón del silencio que guardan las Decisiones comunitarias en esta materia y en aplicación del artículo 119 de la Decisión 313.

El Tribunal Andino ha considerado en varias sentencias que el derecho exclusivo al uso de una marca nace única y exclusivamente por el registro de la misma en la Oficina Nacional competente, en virtud del sistema atributivo que se consagra en el régimen comunitario.

“A diferencia del Sistema Anglosajón, en el régimen comunitario andino el derecho exclusivo a una marca se adquiere en virtud de su registro ante la Oficina Nacional Competente tal como lo establecía el artículo 72 de la Decisión 85 (artículo 92 de la Decisión 313)”.

Dicho precepto significa que el régimen comunitario Andino a diferencia de los países Anglosajones, consagran el **sistema atributivo** según el cual sólo goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en el registro autorizado correspondiente. El registro de una marca tiene un valor **constitutivo** “en la medida en que reconoce los derechos de su titular únicamente desde el momento de la concesión del registro” (Proceso 12-IP-95, G.O, 199 del 26 de enero de 1996).

Dentro del fallo en el Proceso 2-IP-95 el Tribunal dijo “el régimen atributivo para el nacimiento del derecho exclusivo al uso de una marca, que se ha adoptado en el Area Andina, exige registro del signo por parte de la Oficina Nacional Competente...” (G.O 199, del 26 de enero de



1996).

“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” (Proceso 07-IP-95, G.O 189, del 15 de septiembre de 1995).

En consecuencia, es opinión de este Tribunal la de que dentro del régimen comunitario andino sobre propiedad industrial, la única forma de adquirir el derecho al uso de una marca es la de su inscripción en el registro ante la Oficina Nacional Competente, no siendo del caso la aplicación del principio de prescripción adquisitiva del dominio para gozar del derecho al uso exclusivo de una marca.

Según las puntualizaciones indicadas,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

CONCLUYE:

1.- El principio **audiatur altera pars** (óigase a la otra parte), que debe orientar todo proceso judicial o administrativo, principio acorde con la bilateralidad del juicio, postula que todas las partes en el mismo, gocen de iguales derechos para su intervención en el proceso, en cuanto a impugnación, alegatos, conclusiones. De ahí la conveniencia de que el juez nacional que formule una solicitud de interpretación prejudicial, deba contemplar en la síntesis de los hechos exigida por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, tanto los argumentos de la parte demandante como los de la demandada, que ilustran el objeto de la controversia judicial.

2. Dentro del Sistema Andino comunitario, la única vía para adquirir el derecho exclusivo sobre el uso de una marca es su registro en la Oficina Nacional Competente.

3.- Al establecerse el “riesgo de confusión” entre dos marcas, luego de un procedimiento de análisis por parte del administrador o del juez, no procede el registro del signo últimamente solicitado, en virtud de la prohibición contenida en el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85.

4.- Para llegar a determinar la similitud entre

dos signos marcarios se ha de tomar en cuenta los signos en sí mismos y la clasificación de los productos que ellos protegen en el nomenclator. En principio, no encontrándose los productos en la misma clasificación, la similitud de los signos no impide el ingreso marcario del signo solicitado, al tenor de la disposición del literal f) del artículo 58 de la Decisión 85.

5.- En cambio, cuando el opositor sea titular de una marca notoria registrada en el País o en el exterior, podrá ejercitar sus derechos a oponerse al registro de otra idéntica o similar, aunque los productos de una y otra consten en diferente clase del nomenclator. La sola identidad o semejanza entre los productos de las dos marcas impide que se proceda al registro como lo establece el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85.

6.- La protección a la marca notoria, le otorga otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tenga que probarse las circunstancias que precisamente han dado a esa marca esa característica.

7.- Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de una nueva marca, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá, para ese objeto, de los medios procesales que la legislación interna haya previsto.

8.- La notoriedad de una marca requiere de elementos especiales externos para que adquiera tal status jurídico y esa determinación y clasificación corresponde otorgarla a la oficina nacional competente, en base de las pruebas presentadas, las que serán analizadas por el administrador o por el juez de acuerdo con los principios de la sana crítica.

9.- El derecho exclusivo sobre la marca se adquiere por su registro y de él se derivan las facultades del titular para ejercer las medidas de protección en defensa de su derecho, con la limitación prevista en el artículo 75 de la Decisión 85.

10.- El derecho comunitario y el derecho nacional o interno se complementan en tanto en cuanto éste no se oponga o contradiga al primero, y siempre que el derecho comunitario haya delegado tácitamente o expresamente en el juez nacional la aplicación del derecho interno. Tampoco se



aplicará el derecho nacional si de la normativa comunitaria se desprende que una institución jurídica, pese a no haber sido considerada dentro del ordenamiento comunitario, o éste habiendo guardado silencio, no ha sido, sin embargo, su intención complementarla con las normas nacionales sino más bien suprimir dichas instituciones del derecho positivo comunitario.

11.- La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al momento de dictar sentencia dentro del proceso interno, en cumplimiento del artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

12.- 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 mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada.

Remítase copia certificada de esta sentencia a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta 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.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el respectivo expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i

**PROCESO N° 16-IP-95****Interpretación Prejudicial de los Artículos 60 literal a); 61 literales b) y c), 62 y 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro de la solicitud presentada por el Doctor Miguel González Rodríguez, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo.**

Quito, septiembre 9 de 1996

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA**V I S T O S:**

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por conducto del Consejero Ponente doctor Miguel González Rodríguez, mediante comunicación remitida el 13 de junio de 1995, solicita a este Tribunal Comunitario interpretación prejudicial de los artículos 60 literal a) y 61, literales b) y c) de la Decisión 85 y del artículo 73, literal b) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del estatuto del Tribunal, con indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en las Decisiones 85 y 313 del Acuerdo de Cartagena, con la indicación de los artículos por las que han sido sustituidas; el lugar y dirección en donde el tribunal 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.

“a): En el poder otorgado por Alicia Casas de López, quien dice obrar en representación legal de INDUSTRIAS MODA MODERNA LTDA., al abogado Ismael Guerrero Millán

incurrió en la siguientes irregularidades: no se indica la escritura de constitución, el tipo de sociedad (civil o comercial) ni el lugar de su domicilio principal; no se determinó en forma clara el asunto para el cual se confirió, pues es un párrafo se dijo que se otorgaba para la solicitud de registro marcario y en otro que el apoderado quedaba facultado para establecer la enseña comercial; si el poder se confirió para dos asuntos especiales ha debido otorgarse por escritura pública.

- b): La solicitud presentada el 29 de enero de 1987 para el registro de la marca “MAMMA”, además de las irregularidades antes mencionadas, no incluyó los siguientes requisitos: no se indicó el lugar del domicilio de la sociedad solicitante (INDUSTRIAS MODA MODERNA LTDA.); no se indicó el lugar donde la solicitante o su apoderado recibirán notificaciones; no se acreditó la prueba de la existencia de la representación legal, porque el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Santa Fé de Bogotá que se acompañó a la solicitud se refiere a INDUSTRIA MODA MODERNA LIMITADA, y en dicho certificado no aparece indicado que Alicia Casas de López fuera representante de tal sociedad, pues ejercía el cargo de subgerente.
- c): En forma equivocada la Superintendencia de Industria y Comercio estimó que la solicitud se ajustaba a los requisitos formales señalados en la Decisión 85 (artículos 60 y 61).
- d): El acto administrativo por el cual se concedió el registro de la marca “MAMMA” viola los derechos de la actora quien tiene el mejor



derecho por ser primera usuaria en Colombia al empleo del nombre comercial "MAMMA", pues el 11 de octubre de 1979 se matriculó en la Cámara de Comercio de Barranquilla el establecimiento denominado "FOSCHI Y CARRILLO-FOCA LTDA.- ALMACEN MAMMA"- para distinguir empresas y establecimientos de comercio dedicados a la fabricación, producción, venta y comercialización de artículos comprendidos en las clases 24 y 25 del artículo 2°. del Decreto 755 de 1972, lo cual impedía que dicho signo pudiera ser registrado como marca a nombre de terceros para distinguir la misma clase de productos.

Del contenido de la demanda se destaca que los hechos y el derecho de ellos derivado tuvieron ocurrencia dentro de la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

Así mismo, transcribe este Tribunal los cargos de violación sustentados por el demandante en los siguientes términos, que el Consejo de Estado sintetiza:

- "Se violó el artículo 60 literal a) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sustituido por los artículos 77 literal a) y e) de la Decisión 313 y 87 literal a) de la Decisión 344, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio le dio trámite a una solicitud en la cual no se indicó el lugar del domicilio del solicitante".
- "Se violó el artículo 61 literales b) y c) de la Decisión 85, sustituido por los artículos 77 literales a) y e) de la Decisión 313 y 88 literales a) y e) de la Decisión 344 al dar trámite la Superintendencia de Industria y Comercio a una solicitud incompleta, toda vez que no se allegó poder otorgado en debida forma ni se aportó la prueba de la existencia y representación legal de la sociedad solicitante INDUSTRIAS MODA MO-DERNA LIMITADA".
- "Se violó el artículo 73 literal b) de la Decisión 313, sustituido por el artículo 84 literal b) de la Decisión 344 por cuanto el signo "MAMMA" fue primeramente usado por la demandante para distinguir empresas y establecimientos de comercio dedicados a la fabricación, producción, venta y comercialización de artículos comprendidos en las clases 24 y 25 del artículo 2° del Decreto 755 de 1972".

Que el Consejero Ponente remite con la solicitud de interpretación prejudicial, en copias debidamente certificadas, la providencia por la cual se dispone formular la solicitud de interpretación, junto con la demanda, y la actuación judicial surtida desde su admisión hasta la fecha de dicha remisión, incluido el trámite administrativo que culminó con la resolución cuya nulidad se pretende.

Que la solicitud se ajusta a lo dispuesto en el inciso final del artículo 29 y demás normas de la Sección 3a. del Capítulo III del Tratado de Creación del Tribunal y que el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, por conocer que un proceso de nulidad de normas jurídicas de derecho interno por supuesta violación de Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros, según lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su creación.

Que los hechos objeto del proceso interno sintetizados por el Consejo de Estado requeriente y de los documentos acompañados a la solicitud de interpretación prejudicial, se establece que el aspecto relativo al procedimiento del registro es competencia del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio, por conducto de apoderado, en su contestación a la demanda, negó los hechos fundamentales, y adujo en primer término que la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no era aplicable al caso sub judice, puesto que la resolución por medio de la cual se concedió el registro de la marca MAMMA a la sociedad INDUSTRIAS MODA MODERNA LIMITADA causó estado en vigencia de la Decisión 85. De otra parte, en esa contestación se argumenta que al no haberse presentado oposiciones al trámite de dicho registro, al tenor de lo dispuesto en el artículo 67 de la Decisión 85, forzoso era expedir el certificado de registro.

Que Industria Moda Moderna y Otros, por



intermedio de mandatario judicial, a su vez negó los hechos y pretensiones de la demanda y propuso excepciones de caducidad y falta de legitimación en la causa.

CONSIDERA:

1. Texto de las normas objeto de Interpretación.-

Son motivo de interpretación prejudicial los artículos de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena que se transcriben a continuación:

“DECISION 85

“Artículo 60.-

La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente y deberá contener:

“a) El nombre y apellido o la razón social y el domicilio del solicitante;....”

“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...”

“Artículo 62.-

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, 59, 60 y 61 del presente Capítulo”.

“Artículo 63.-

Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos del artículo 60 o no se han acompañado los documentos previstos en el artículo 61, la oficina nacional competente notificará al interesado para que en un plazo de sesenta días hábiles haga las correcciones a que hubiere lugar o presente los documentos que faltaren, sin que esto perjudique la prioridad prevista en el presente Capítulo”.

2. Interpretación y Aplicación de la Ley Comunitaria

Puesto, que la aplicación de la Ley en el tiempo ha sido un aspecto ampliamente dilucidado por este Tribunal, se reitera nuevamente lo que sobre el particular se expresó dentro del proceso 5-IP-94 (G.O. N° 177 20 de abril de 1995), que en la parte pertinente se transcribe: “... En las últimas sentencias se ha venido ocupando este Tribunal de la aplicación de la Ley en el tiempo porque ha sido común a las solicitudes de interpretación prejudicial sobre marcas que el proceso de registro y sus incidencias en la vía gubernativa, coincidan con variaciones en el ordenamiento jurídico, como sucede en el presente caso. La ya reiterada jurisprudencia releva al Tribunal de profundizar sobre una materia que ha quedado aclarada, de manera que en esta ocasión sólo será necesario referirse a las interpretaciones prejudiciales 1-IP-94 y 2-IP-94 para resaltar la presencia de un doble fenómeno en cuanto a los efectos de la ley en el tiempo: de un lado la supervivencia de la ley antigua - representada por la Decisión 85 - al aplicarse en concreto al caso consultado, en cuanto al examen de la tramitación del registro.....”

Procedimiento del Registro

Al tenor de las normas transcritas es imperativa la obligación de la Oficina Nacional Competente, de verificar estrictamente si una solicitud cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las disposiciones comunitarias. Es decir, no solo los requisitos de fondo sino los de forma.

De donde se desprende, que si del examen de una solicitud, ésta no contiene alguno de dichos aspectos en su forma, tales como los que hace referencia el literal a) del artículo 60 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena: “el nombre y apellido o la razón social y el domicilio del solicitante,” o si de acuerdo con la legislación interna, de conformidad con la exigencia contenido en los literales b) y c) del artículo 61 de la misma Decisión, los poderes o los documentos que acrediten la representación de la persona jurídica solicitante, no se ajustaren a derecho o fueren insuficientes, es obligación del ente correspondiente, previo a cualquier otro trámite, notificar al interesado para que efectúe las correcciones a que hubiere lugar.

Sobre este punto el Tribunal, dentro del proceso 4-IP-88, expresó:



“De acuerdo con el artículo 62 de la Decisión 85, toda solicitud para el registro de una marca deber ser examinada por la oficina nacional competente a fin de determinar si cumple con los requisitos legales y reglamentarios, tanto de fondo como de forma. Como ya tuvo oportunidad de señalarlo este Tribunal, en dicho examen “es lógico esperar del funcionario una conducta especialmente diligente en lo que se refiere a la verificación de los supuestos en que pueda estar comprometido el interés público”, cuales son, conforme antes se indicó, los que se establecen en el literal a) del artículo 58 de la Decisión 85 (Sentencia de 9 de septiembre de 1988, Proceso 3-IP-88). (G.O. N° 39 de 24 de Enero de 1.989 “Jurisprudencia del TJAC. Tomo 1 Pág. 172 y 173”)

Además dentro del proceso 4-IP-89 dijo:

“En efecto, es cierto que el artículo 60 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena exige que toda solicitud de registro de marca debe contener “la descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar” (literal c), y que según el artículo 61 ibídem dicha solicitud debe estar acompañada del “comprobante de pago de los derechos fiscales correspondientes” (literal a), de “los poderes que fueran necesarios (literal b) y de “los documentos que acrediten...la representación de la persona jurídica solicitante” (literal c). Sin embargo, la precisión con que se ha de describir la marca constituye una circunstancia fáctica que debe ser apreciada por el juez nacional, al igual que el pago de los derechos fiscales y la acreditación de los poderes necesarios, asuntos éstos que, además, han de regularse exclusivamente por el derecho nacional o interno”. (G.O. 66 de 4 de junio de 1.990 “Jurisprudencia Tomo II Pág. 28 y 29”).

“De acuerdo con el artículo 62 de la Decisión 85, la oficina nacional competente debe examinar si la solicitud de registro de una marca cumple con los “requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los artículos 56, 58, 59, 60 y 61” de la citada Decisión. El Tribunal ya ha tenido oportunidad de referirse con alguna amplitud a estos últimos requisitos, distinguiendo los que tienen por finalidad “la protección del interés público en varios grados” (artículo 58, literal a) de aquellos que se refieren más directamente a la protección de intereses particulares (artículo 58, literales f) y g), anotando

que, 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 (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28 de febrero 15/88), 3-IP-88), (G.O. N° 35 de octubre 28/88 y 4-IP-88 (G.O. N° 39 de enero 24 /89”).

Normas que no son objeto de interpretación

Por cuanto, los hechos y el derecho nacido con la resolución de la que se pide su nulidad, se dieron a la luz de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no es posible que la interpretación prejudicial verse sobre asuntos de la propiedad industrial que en vigencia de esa Decisión 85 hubieran correspondido a la legislación interna conforme al artículo 84 de dicha Decisión y la correspondiente interpretación de este Tribunal (véase procesos 10-IP-94, 1-IP-87 y 2-IP-88).

Entonces, el artículo 73 de la Decisión 313, cuya interpretación se solicita, no es materia en este caso de examen, ya que precisamente la solicitud de interpretación prejudicial no se orienta hacia el nombre comercial, cuya protección no fue contemplada en la legislación comunitaria anterior a la Decisión 311, sin perjuicio, claro está, se insiste, del amparo que la ley interna le haya dado.

Sobre el particular, dentro del Proceso N° 2-IP-88, (Jurisprudencia TJAC Tomo I), se lee: “...para que la legislación nacional preexistente pueda coexistir con la comunitaria pese a la aplicación preferente de ésta en todo lo relativo a un asunto reglado, se requiere que verse sobre asuntos o materias no regulados en lo absoluto por la comunidad, tal como ocurre, por ejemplo, en el caso de la Decisión 85, con los delitos contra la propiedad industrial o con la reglamentación del llamado “nombre comercial” temas que ella no trata...”

Como resultado de las consideraciones que anteceden,

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

C O N C L U Y E:



1. Los requisitos y trámite señalados por los artículos 60, literal a); 61, literales b) y c) y 63 de la Decisión 85 y los artículos pertinentes de las Decisiones 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, deben ser estrictamente observados por las oficinas nacionales competentes al momento de realizar el examen de forma, de que trata el artículo 62 de la Decisión 85 y los artículos sustitutivos en las Decisiones 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. En el presente caso no es posible interpretar prejudicialmente sobre el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por no estar orientado dicho caso hacia el nombre comercial, aspecto de la propiedad industrial no incluido en la Decisión 85, norma comunitaria vigente en el momento de otorgarse el derecho sobre la marca.

3. La autoridad nacional, si llegare a establecer que no se han cumplido los requisitos de forma y las disposiciones citadas en la conclusión 1., y por el contrario resultaren violadas, establecerá si con sujeción a la ley interna, los poderes y la documentación exigidos para la presentación de solicitudes de registro fueron cumplidas, dará curso a la nulidad de la Resolución N°. 0121187 emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, el 22 de diciembre de 1989.

4. 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 la respectiva sentencia.

5. Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada y sellada.

6. Remítase copia similar a la Junta del Acuerdo de Cartagena para fines de publicación.

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.- La sentencia que antecede es fiel
copia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaría. CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

**PROCESO 18-IP-95****SOLICITUD DE INTERPRETACION PREJUDICIAL DE LOS ARTICULOS 58, LITERALES C) Y D) Y 64 DE LA DECISION 85 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, REQUERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. CONSEJERO PONENTE: DR. LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ. REGISTRO DE LA MARCA "SULFAPLATA", SOCIEDAD BUSSIE, BUSTILLO Y CIA. S.C.A. EXPEDIENTE INTERNO 2556.**

Quito 27 de junio de de 1996

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, y en cumplimiento del auto del 13 de junio de 1995 dictado dentro del Proceso Judicial Interno No. 2556, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicita la interpretación por la vía prejudicial de los literales c) y d) del artículo 58 y del artículo 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la sociedad Bussie Bustillo y Cía., S.C.A. (antes Laboratorios Bussie Ltda., también Laboratorios Bussie S.A.), por intermedio de apoderado demanda ante el Consejo de Estado la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 07575 de 19 de octubre de 1984, por la cual se denegó la solicitud para registrar como marca la expresión "SULFAPLATA", para distinguir productos de la Clase 5a. del Decreto 755 de 1972; la 03005 del 1o. de septiembre de 1992, que resolvió no reponer la decisión anterior, expedidas por la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como también de la Resolución número 324 de 8 de marzo de 1993, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la primera resolución de las antes citadas.

Que el Consejo de Estado es competente para requerir dicha Interpretación y este Tribunal lo es para interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena al amparo de los artículos 28 y 29 del Tratado Constitutivo del Tribunal Andino.

Que la petición originada en el Consejo de Estado reúne los requisitos puntualizados en el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184).

Que en el informe sucinto de los hechos que se consideran relevantes para la interpretación prejudicial, el Consejero Ponente anota:

"a.- El 29 de abril de 1970 el señor Policarpo Bustillo Sierra, por intermedio de apoderado, solicitó ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca de la expresión "SULFAPLATA" para distinguir productos de la Clase 5a. del Decreto 755 de 1972."

"b.- Mediante auto de fecha junio 12 de 1980 la citada dependencia advirtió al solicitante sobre la irregistrabilidad de la expresión "SULFAPLATA", al tenor de lo dispuesto en el literal c) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, por ser ésta una expresión genérica para productos comprendidos en la Clase 5a".

"c.- Por escrito radicado el 22 de julio de 1980 el interesado dio respuesta a la advertencia manifestando que la expresión que se pretendía registrar era de fantasía y que estaba en la misma categoría de otras marcas, por lo cual no existía razón para que fuese rechazada, y pidió igualmente, que por la oficina competente de la División de Propiedad Industrial se conceptuara si la expresión que se solicitaba registrar como marca era genérica o de uso común."

"d.- En concepto emitido el 10 de febrero de 1981 por la Oficina de Patentes de la mencionada División, se concluyó que la expresión cuyo registro como marca se solicitaba, era la abreviatura de un nombre genérico, la SULFADIAZINA DE PLATA."



“e.- Según escrito radicado el 15 de febrero de 1982 el solicitante, por intermedio de apoderado, manifestó que había cedido la solicitud en favor de la sociedad Laboratorios Bussie Limitada.”

“f.- Mediante escrito radicado el 25 de octubre de 1983 se presentó una certificación expedida por la División de Vigilancia de Productos Bioquímicos del Ministerio de Salud, en el sentido que el término SULFAPLATA no era un nombre genérico que distinguiera productos farmacéuticos.”

“g.- Mediante Resolución No. 07575 de fecha 19 de octubre de 1984, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de la marca “SULFAPLATA”, por considerar esencialmente que dicha expresión se encontraba dentro de las causales de irregistrabilidad de una marca, por consistir en una denominación descriptiva o genérica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en ese momento; “...que la expresión “SULFAPLATA” es una denominación que define la composición química de un producto que posee propiedades ‘antibióticas’ y ‘anticépticas’ (sic), propiedades estas que suelen utilizarse para productos comprendidos en la Clase 5a...”; que el vocablo “SULFAPLATA” era una denominación descriptiva, toda vez “...que guarda relación directa con la naturaleza de los productos que pretende registrar, con su composición química con sus propiedades...”; por último, por considerar “...que la marca objeto de registro es una expresión que por su significado y aplicación pertenece al dominio público y sobre la cual no se debe ejercer monopolio alguno o apropiación individual y de accederse a su registro se estaría contraviniendo normas claras de la ley marcaría sobre irregistrabilidad de signos marcarios.”

“h.- Contra la anterior decisión el solicitante interpuso recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación, alegando que la marca solicitada estaba compuesta de palabras no registrables pero que unidas ya adquirirían un carácter novedoso y de fantasía, siendo entonces registrable; por último afirmó que se desconocía una certificación del Ministerio de Salud donde se señalaba que la expresión no es genérica.”

“i.- Dichos recursos fueron resueltos mediante las Resoluciones números 03005 del 1o. de septiembre de 1992 y 324 de 8 de marzo de 1993, de manera desfavorable para el recurrente y cuyos argumentos fueron, aparte de los ya reseñados en la resolución impugnada, el que el artículo 64 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena establecía que en los eventos en que la solicitud se encontrara comprendida en una causal de irregistrabilidad, la oficina nacional competente, previa audiencia del interesado, podrá decidir su rechazo, y en ese caso le correspondía a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio evaluar tal aspecto, razón por la cual no se debía tener en cuenta la certificación del Ministerio de Salud sobre la no genericidad del término cuyo registro se solicitaba.”

“j.- La sociedad demandante considera que la expresión SULFAPLATA es registrable por no ser genérica ni descriptiva, y que la prohibición del registro es de interpretación restrictiva y no extensiva. En cuanto a la Oficina Nacional Competente para verificar si dicha expresión era o no registrable a título de marca, considera que lo es el Ministerio de Salud (Oficina de Revisión de Especialidades Farmacéuticas) y no la División de Propiedad Industrial, Sección de Patentes, de la Superintendencia de Industria y Comercio.”

Además, de los hechos puntualizados como relevantes por el Consejero Ponente, el Tribunal considera oportuno tener presente los siguientes aspectos:

1.- La Resolución 7575 de 19 de octubre de 1984 fundamenta su negativa en el artículo 58, literal c) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena aceptando para tal conclusión el concepto técnico emitido por el ingeniero químico de esa División, que expresa:

“a) SULFA: Denominación genérica, utilizada para designar “sulmidas que son sustancias químicas que agrupan derivados de la PARABENCENO SULFONAMIDA, primeros agentes quimioterápicos utilizados contra las infecciones bacterianas.”

“b) PLATA: Nombre genérico de un metal pesado, comúnmente asociado con otros compuestos inorgánicos y orgánicos pro-



porcionando así acciones ANTICEPTICAS. Y concluye dicho concepto: actualmente se conoce el compuesto denominado: SULFADIAZINA DE PLATA, el cual puede denominarse también en forma abreviada SULFAPLATA.

La indicada resolución invoca la norma del artículo 56 de la Decisión 85 la que prohíbe el registro de las denominaciones descriptivas, y aplicando al vocablo SULFAPLATA dice que "guarda relación directa con la naturaleza de los productos que pretende registrar, con su composición química, con sus propiedades."

- 2.- Por otra parte la Resolución 324 de 8 de marzo de 1993 en sus considerandos hace referencia al artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo literal c) establece como causal de irreregistrabilidad el que la marca solicitada consista en denominaciones descriptivas o genéricas.

Señala que el interesado "tres años después, el 25 de octubre de 1985, adjuntó una certificación del Ministerio de Salud sobre la no genericidad del término cuyo registro solicitó, prueba que, por lo demás, no resulta pertinente en este trámite, ya que corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio evaluar este aspecto". Reproduce parte de la sentencia interpretativa del Tribunal Andino de Justicia del 29 de octubre de 1989 sobre la condición de genericidad de un vocablo apelativo.

- 3.- La parte actora, en el escrito que fundamenta el recurso de apelación ante el Superintendente de Industria y Comercio, resta capacidad a la División de Propiedad Industrial para que por intermedio de la Oficina de Patentes pueda determinar en materia de productos farmacéuticos cuáles expresiones constituyen o no denominaciones genéricas, "por cuanto, dice, era al Ministerio de Salud Pública a quien la ley ha señalado tal facultad y fue este Ministerio el que determinó en su concepto de fecha 3 de octubre de 1983, que reposa a Folio 18 del expediente, que la expresión SULFAPLATA no constituye un nombre genérico para distinguir productos farmacéuticos"; se ratifica en que la denominación SULFAPLATA es una denominación evocativa; "que obviamente crea en el consumidor del producto

identificado con tal denominación una recordación en relación con sus componentes, pero que en ningún caso se está identificando tal producto con palabras que constituyen su nombre descriptivo..."

Fundamenta su escrito en el hecho de que la marca SULFAPLATA ha sido registrada en varios países entre ellos en la República del Ecuador, "país que es parte del Pacto Andino y que por lo tanto se ha acogido a lo dispuesto por la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo cual significa que las autoridades colombianas en materia de Propiedad Industrial deben reconocer y hacer respetar los derechos que sobre la marca SULFAPLATA tiene mi poderdante."

- 4.- En el escrito de demanda ante el Consejo de Estado en el que se solicita la nulidad de las Resoluciones No. 7575 de 19 de noviembre de 1984; No. 03005 de 1 de septiembre de 1992, ambas expedidas por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio; y, 324 de 8 de marzo de 1993, de la Superintendencia de Industria y Comercio, el apoderado de la actora reitera que a las Resoluciones impugnadas no se han adjuntado los conceptos doctrinarios de lo que es un signo genérico de un signo descriptivo, agregando que "todo signo que no esté comprendido todo entero en la prohibición es registrable. Así por ejemplo, LEBLANCA es un signo registrable, así sea el apócope de lecha blanca, signo que no sería registrable por ser una denominación esencialmente descriptiva."

Acusa que se ha violado los artículos 454 de la Ley 9 de 1979 y los artículos 58 literales c) y d) y 64 de la Decisión 85. Al respecto manifiesta:

"Como tuvo oportunidad de expresarlo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en sentencia de 25 de mayo de 1988 en el Proceso No. 2-IP-88, el artículo 454 de la Ley 9 de 1979, "...conforme al texto literal que el juez solicitante transcribe, tal norma dispone que el Ministerio de Desarrollo deberá acatar los informes o conceptos del Ministerio de Salud cuando se trate del registro de una marca de productos farmacéuticos, bien sea para aceptarlo o cancelarlo..." (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena de 26 de julio de



1988, p. 14.16).”

“La División de Propiedad Industrial en lugar de pedir la opinión al Ministerio de Salud (Oficina de Revisión de Especialidades farmacéuticas) para verificar si la expresión SULFAPLATA era o no registrable a título de marca para distinguir productos farmacéuticos, como lo indica el art. 454 de Ley 9 de 1979, le confirió dicho encargo a la Sección de Patentes de la División de Propiedad Industrial, con lo cual se violó de contera el artículo 64 de la Decisión 85, toda vez que como lo señaló el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena: “Dentro de esta órbita de competencia interna resulta lógico que la oficina gubernamental que esté a cargo de los problemas relativos a la salud sea considerada oficina nacional competente para efectos del necesario control de las marcas de productos que, como los farmacéuticos, tienen relación directa con la salubridad.”(ibidem p. 15. 16).

“Al no haberse acudido a solicitar el concepto de la Oficina Nacional Competente, que para el caso de marcas es una Dependencia del Ministerio de Salud, se violó flagrantemente el artículo 454 de la Ley 9 de 1979, siendo por tanto nulos los actos acusados.”

- 5.- Consta en el proceso el informe de 10 de mayo de 1995 suscrito por la doctora Virginia Montes de Gómez y el ingeniero Químico Luis Miguel Torres Mayorga quienes al responder a los puntos consultados por el Consejo de Estado expresaron: “la abreviación SULFAPLATA, no indica inequívocamente su composición ya que ésta no sólo puede ser abreviación de sulfadiazina de plata sino que también lo puede ser de sulfato de plata o aún de una combinación de sulfas con plata”. Dicho informe además expresa que “el vocablo SULFAPLATA no es equivalente del nombre genérico SULFADIAZINA DE PLATA “ y concluye expresando que “el nombre SULFAPLATA no corresponde a una denominación genérica y sí se puede utilizar comercialmente como marca para identificar un producto farmacéutico.”

CONSIDERANDO:

Las normas a interpretarse dentro de este

proceso, son las siguientes:

DECISION 85:

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

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.”

DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS Y GENERICAS.

El literal c) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, conlleva la prohibición legal de registrar como marcas “las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma”.

El Tribunal en repetidas ocasiones ha interpretado esta norma jurídica, por lo que, con la remisión que se haga a sus fallos, se tendrá una concepción amplia de su contenido, alcance y significación.

Dentro del Proceso 2-IP-89 (Sentencia de 19 de octubre de 1989, Gaceta Oficial No. 49 de 10 de noviembre de ese año, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Buenos Aires, 1994, Tomo II, pág. 14 y ss.), se expresó:

“...Nociones generales

Según el Diccionario de la Real Academia, **GENERICICO** es “lo común a muchas especies”, y **GENERO** es el “conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes”. También es “la clase a la que pertenecen personas o cosas” o el “conjunto de especies que tienen cierto número



de caracteres comunes”.

ESPECIE, por su parte, es “el conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes”. La “denominación genérica” o “nombre apelativo”, como lo llama Don Andrés Bello en su Gramática de la Lengua Castellana, es la que conviene “a todos los individuos de una clase, especie o familia, significando su naturaleza o las cualidades de que gozan”. Don Miguel Antonio Caro, por su parte, afirma que la denominación genérica “siendo común a muchos, no pertenece a nadie” (citados por Manuel Pachón M., en Manual de Propiedad Industrial, Ed. Temis, 1984, págs. 101 y 102).

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 nombre 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”.

“Noción jurídica

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 por la 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 del 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 genéricas 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...". Sentencia que fuera ratificada dentro del Proceso 3-IP-91 (Sentencia de 22 de octubre de 1991, Gaceta Oficial No 93 de 11 de noviembre de 1991, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo II, Pág. 173).

En fallos recientes el Tribunal ha retomado los mismos principios sustentados dentro del Proceso 2-IP-89.

Efectivamente, en el Proceso 3-IP-95, a la vez que se reitera los criterios señalados, se han ampliado los conceptos y condiciones para que un signo sea considerado como genérico o descriptivo encontrándose, por lo tanto, en la imposibilidad de ser registrado como marca.

Dicha Sentencia (Gaceta Oficial No 189, de 15 de septiembre de 1995) ha expresado:

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, Editorial Montecorvo, SA. Madrid 1990, pág. 76).

"a) Denominación Genérica.

... 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 de 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 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." Sentencia ratificada dentro del proceso 12-IP-95, fallo de 18 de septiembre de 1995).

El registro de los nombres o denominaciones genéricas no es una prohibición global hacia todos ellos. Lo será en casos particulares en tanto en cuanto que "el nombre o la denominación que se quiere registrar se refiera al mismo género o especie dentro del cual se encuentran comprendidos los objetos amparados por la marca" y que "válidamente se puede registrar como marca un nombre o denominación genérico cuando los



objetos amparados por la marca se encuentran comprendidos dentro de un género diferente, al cual no se refiere la denominación registrada" (cita de David Rangel Medina, "Tratado de Derecho Marcario", Méjico 1960, págs. 303-304).

La doctrina aconseja que para determinar la genericidad de una marca se debe recurrir a fuentes investigativas sobre la denominación como el dictamen de alguna dependencia oficial que revista importancia y autoridad en sus opiniones sobre determinadas ramas del saber científico (laboratorios, secretarías de salubridad, agricultura, etc); diccionarios, farmacopeas nacionales e internacionales; gramáticas de la lengua española, pruebas de expertos, obras técnicas .

Se anota también por parte de tratadistas, que en la conformación de marcas farmacéuticas entran vocablos o términos que hacen relación o son alusivas a la composición química o a las aplicaciones terapéuticas de los productos.

Como orientación jurisprudencial comparada y para el presente caso , se transcribe la cita que hace Rangel Medina respecto a las marcas genéricas en el campo de los productos farmacéuticos: "En la revisión de la sentencia pronunciada por el Juez Segundo de Distrito del Distrito Federal en Materia Administrativa, la Suprema Corte ratificó la declaración de nulidad de la marca UROTROPINA (productos medicinales), debido a su carácter de genérico. Sobre el valor de las farmacopeas como fuente para establecer la genericidad de una marca, dijo el alto Tribunal: "El Juez de Distrito, estudió el problema sometido a su consideración con un criterio idéntico al aportado por el legislador, esto es, resolvió que la marca UROTROPINA está constituida por un nombre genérico, en virtud de que dicha palabra aparece publicada en la Nueva Farmacopea Mexicana, edición del año de 1904, y estableció además, que si bien es cierto que la farmacopea son listas de productos químicos y farmacéuticos, también lo es que en dichas listas aparecen tanto el nombre técnico del producto, como aquel con el cual se le conoce y designa genérica y comúnmente. Y en la farmacopea de que se trata, aparece que Urotropina es el nombre con el que se conoce comúnmente el producto químico denominado Examelilinatetramina, es decir, quedó comprobado en autos que la repetida marca se encuentra dentro de los dispuesto por el tan citado artículo 5° fracción I de la Ley de Marcas de 1903" (obra mencionada págs. 307 y 308).

La marca persigue como función esencial el distinguir e individualizar un producto o servicio de otro, de tal forma que el consumidor identifique y asocie con el solo signo de qué producto se trata. El nombre o denominación genérica engloba a los productos por sus características comunes, hecho o situación que impide distinguir un producto de otro.

La prohibición de irregistrabilidad no permite que con el nombre genérico se comercialicen productos que se encuentran comprendidos dentro de este término, con lo cual, además de la dificultad de identificar a los bienes y servicios, se evita la monopolización del lenguaje. Si signo y producto se identifican o confunden, la genericidad del vocablo que ampara al género o especie de ese producto, obstaculizaría que otros industriales puedan utilizar ese nombre genérico para vender sus productos. Autorizándose por ejemplo la inscripción de "pantalón" para productos de ese género o especie, nadie podría utilizar ese sustantivo para sus productos, limitándose el uso de las denominaciones como marcas.

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". (Proceso 3-IP-95, G. O. 189, de 15 de Septiembre de 1995).

Los signos o denominaciones descriptivas señalan o definen las características esenciales



o primordiales de los bienes o servicios que la marca pretende amparar, descripción que puede referirse a la especie, calidad, destino, valor o composición química o física, peso, medida o función.

De igual modo que las designaciones genéricas, las descriptivas deben tener relación directa con el producto o servicio que las proteja, esto es, que los artículos o productos lleven o denoten las características que tiene el nombre descriptivo. Estas designaciones hacen relación directamente a unas de las características generales del producto, de tal modo que todos los productos que llevan esas características, propiedades o cualidades pueden ser "individualizados del mismo modo y bajo la misma denominación" (Rangel Medina, obra citada, pág. 350).

Las acepciones que tenga la marca no es un factor o impedimento para que el signo no pueda inscribirse, así fuere una descripción muy generalizada, siempre que ese nombre no haga relación a las características del producto que ampara. Lo que significa que si ese mismo nombre o signo se solicita para mercaderías diferentes a las que describe, la inscripción es procedente.

La doctrina hace hincapié en la necesidad de recurrir a un análisis exhaustivo entre lo que puedan ser marcas evocativas o descriptivas sobre todo en lo referente al campo de la Química, de la Farmacia y de la Biología. Las primeras pueden persuadir en la mente del consumidor, indirectamente y luego de un análisis, la imagen o idea del producto. En tanto que las descriptivas, se refieren directamente a las características necesarias del producto. Las marcas evocativas son susceptibles de inscripción, aunque en muchos casos serán marcas débiles.

El soporte para definir si una marca es descriptiva también debe tener una base y antecedente de orden investigativo, científico y analítico de la designación propuesta como marca.

Concretándose a las medicinas, Rangel Medina, anota como consideraciones especiales para ese campo, lo siguiente: "Una palabra evocativa es apta como signo marcario para distinguir medicinas, cuando la única connotación, cuando la única idea que despierta entre el público, entre los médicos, entre los establecimientos farmacéuticos, entre los laboratorios competidores inclusive, en una palabra, entre quienes escucha o usan o se refieren a la palabra, es que se trata

no del nombre de un producto, no del nombre de un medicamento en general, sino de la marca que usa su propietario tanto en la propaganda como en la venta de productos farmacéuticos, que se identifican, que se distinguen de los que producen numerosos laboratorios competidores, precisamente por medio de dicha marca. La eficacia del signo se reconoce en tanto que la palabra que como marca usa el fabricante, no sugiere para la generalidad del público consumidor de medicinas más artículo concreto que el que produce y vende precisa y exclusivamente con dicho nombre su titular" (obra citada, pág. 358).

Ultimamente el Tribunal se ha referido a estos conceptos de genericidad y descriptividad en la sentencia dictada dentro del Proceso 7-IP-95 (Gaceta Oficial N 189, de 15 de diciembre de 1995) en los siguientes términos:

"Denominaciones Descriptivas y Denominaciones Evocativas o Sugestivas.

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.

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 va-lidez para registro de las marcas Evocativas". Sentencia ratificada dentro del Proceso 12-IP-95, fallo del 18 de septiembre de 1995.

Si la marca en conflicto no es un nombre genérico de un producto o sustancia farmacéutica, así como tampoco describe las características esenciales del producto al que se refiere, aunque sea apócope de otras designaciones, y si a criterio del juzgador, tiene una fuerza distintiva suficiente para que pueda diferenciar ese producto de otros, puede ser inscrita como marca, pese a que las palabras que la compongan, en forma individual sean genéricas, porque la genericidad no se da por la suma de nombres genéricos sino por el análisis del conjunto marcario o de la conjunción de términos o vocablos.

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO

El artículo 64 de la Decisión 85 establece la facultad de la oficina nacional competente para rechazar una solicitud en el supuesto o en los casos de incumplimiento de los artículos 56, 58 y 59.

La autoridad administrativa tiene la obligación de examinar , previamente a continuar con la tramitación de registro de una marca, si los signos cumplen con los requisitos del artículo 56 o se encuentran dentro de las prohibiciones que establece el artículo 58. De presentarse estos casos, la autoridad deberá rechazar la solicitud, convocando previamente a una audiencia al solicitante. Si a criterio de la autoridad, la solicitud cumple con esos requisitos, el trámite de registro puede prosperar.

La determinación del cumplimiento o no de los requisitos y condiciones que establecen los artículos 56, 58 y 59 (Decisión 85), no debe nacer de una arbitrariedad de la autoridad, sino, por el contrario, obedece a un análisis severo y técnico de los signos a registrarse.

En el supuesto de que en su criterio -de la Oficina Nacional Competente- el signo es registrado, esto no obsta para que el afectado pueda iniciar la acción de cancelación prevista en el artículo 76 de la Decisión 85.

El Tribunal de Justicia, dentro del proceso 2-IP-95 (sentencia de 19 de septiembre de 1995) al

interpretar la norma del artículo 64 expresó: "Esta disposición no encarna obligación imperativa de rechazo por parte de la administración, cuando ésta considera que se ha cumplido con los requisitos previstos en la Decisión 85 para la admisión de la solicitud de registro, quedando a salvo los derechos de terceros para ejercer los recursos legales.

La audiencia con el solicitante para proceder al rechazo es una formalidad que debe ser cumplida antes del dictamen de la correspondiente resolución".

Anteriormente y mediante sentencia de 9 de diciembre de 1988 (Proceso No. 4-IP-88, G.O. 39 de 24 de enero de 1989; "Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, págs. 172 y ss), este Organismo manifestó: "El texto literal del artículo 64, en cuanto dice que la oficina nacional competente "podrá decidir el rechazo de la solicitud" (subraya el Tribunal), debe entenderse con la posibilidad alternativa de formular observaciones a la solicitud, la cual puede ser complementada (artículo 65 ibídem), pero nunca en el sentido de que resulte opcional para el funcionario nacional competente el registro de marcas sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, bajo pena de nulidad"

Dentro del proceso , la violación del artículo 64 en el trámite se objeta por el hecho de que la División de Propiedad Industrial debió pedir la opinión al Ministerio de Salud y no a la Sección de Patentes de esa Oficina, para emitir el concepto de registrabilidad o no de la marca solicitada.

El Tribunal ha considerado anteriormente, que el señalamiento de la "oficina nacional competente" para el registro o cancelación de marcas, queda al arbitrio de las legislaciones internas, las que pueden para ese objeto, y según la Decisión 85, indicar una o varias oficinas gubernamentales, sin que se predicara violación alguna a las normas comunitarias.

Dentro del Proceso No. 2-IP-88, Gaceta Oficial 33 de 26 de Julio de 1988, Jurisprudencia..., tomo I, pág 152) el Tribunal se pronunció dentro de las conclusiones así:

"2.-...El País Miembro está en libertad para señalar, en cada caso, la "oficina nacional competente" que ha de tramitar las solicitudes de registro de marca y el procedimiento para su



cancelación, así como señalar la oficina que deba verificar, durante dichos trámites, que se cumplan las previsiones comunitarias y, concretamente, lo dispuesto por los artículos 58 a) y 76 de la Decisión 85".

"3.- El Ministerio a cargo de los asuntos de salud puede ser considerada como "oficina nacional competente" de acuerdo con la Decisión 85, cuando se trate del registro de marcas para productos farmacéuticos".

En consecuencia, la oficina que la legislación interna haya determinado para registrar una marca, será la competente para llevar a cabo el trámite o procedimiento de registro, conforme a las reglas de la Decisión 85.

Por las consideraciones expuestas,

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,
C O N C L U Y E:**

- 1.- El impedimento para ingresar al registro marcario de signos genéricos o descriptivos enumerado en el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, se ha de referir a que exista una correlación directa entre el signo y el bien o servicio que la marca protege, y no únicamente se debe considerar el punto de vista gramatical. La inexistencia de tal correlación permite que un signo genérico o descriptivo pueda ser registrado.
- 2.- Las denominaciones genéricas o descriptivas que pueden formar un conjunto marcario son inscribibles si ese conjunto man-tiene una identidad propia a fin de que pueda distinguir e identificar productos de una marca frente a productos de otra, sin que sea posible descomponerlo para comparar los términos genéricos unos con otros.
- 3.- El examen sobre la genericidad o descriptividad de un signo dependerá de un estudio y análisis severo de los vocablos a inscribirse, pudiendo y debiéndose recurrir a informes técnicos y peritajes respecto al signo.
- 4.- Conforme al artículo 64 de la Decisión 85, la Oficina Nacional Competente no podrá registrar una marca si ésta incumple con los artículos 56, 58 y 59 de esa Decisión, supeditando dicha resolución a su propia

convicción de que los signos no pueden ser registrados. Si por el contrario, considera que no existe violación a las normas comunitarias, éstas le facultan para acordar dicha inscripción.

5.- El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación, en la sentencia a dictar dentro del proceso No.2526 según lo estatuido en el artículo 31 del Tratado del Tribunal.

7.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia certificada y sellada.

8.- Remítase copia de esta sentencia a la Junta del Acuerdo de Cartagena, para su publicación en la Gaceta 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.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el respectivo expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.