



# REGISTRO OFICIAL

## ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

Administración del Sr. Dr. Alfredo Palacio González  
Presidente Constitucional de la República

### TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Año II -- Quito, Lunes 17 de Julio del 2006 -- N° 314

**DR. VICENTE NAPOLEON DAVILA GARCIA**  
**DIRECTOR**

Quito: Avenida 12 de Octubre N 16-114 y Pasaje Nicolás Jiménez  
Dirección: Telf. 2901 - 629 -- Oficinas centrales y ventas: Telf. 2234 - 540  
Distribución (Almacén): 2430 - 110 -- Mañosca N° 201 y Av. 10 de Agosto  
Sucursal Guayaquil: Calle Chile N° 303 y Luque -- Telf. 2527 - 107  
Suscripción anual: US\$ 250 -- Impreso en Editora Nacional  
1.900 ejemplares -- 40 páginas -- Valor US\$ 1.00

## S U P L E M E N T O

### SUMARIO:

	Págs.		Págs
<b>ACUERDOS DE CARTAGENA</b>			
<b>PROCESOS:</b>			
175-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 274 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia; e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Proceso Interno N° 2001-00296 (7435). Actor: QUALA S.A. Marca: "ACTIVADE" (mixta).....	2	oficio del artículo 102 de la misma Decisión. Marca: POLYTEX. Actor: Compañía Universal Textil S.A. Proceso interno N° 1182-2003 .....	8
25-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con la solicitud presentada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú e interpretación de		37-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 96 de la misma Decisión. Marca: PAX DIA. Actor: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. Proceso interno N° 6764-NR	17
		50-IP-2005 Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134 y 135, literales b) y f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 135, literal a), y 134	

	Págs.	
eiusdem. Parte actora: sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. Caso: denominación "CANALETA 90" Expediente: N° 2004-00006 .....	24	<b>1. Las partes.</b>  La parte actora es la sociedad QUALA S.A.  Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio y, como tercero interesado se señala a la sociedad STOKELY – VAN CAMP INC.
<b>52-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: FANNY DEL CARMEN MUÑOZ CARDONA. Marca: "BUGUI". Proceso interno N° 2002-00038- (7678).....</b>	<b>30</b>	<b>2. Determinación de los hechos relevantes.</b>  <b>2.1. Hechos y fundamentos de la demanda.</b>  Señala el consultante que la sociedad STOKELY - VAN CAMP INC. desde el año 1987, posee el registro de GATORADE (mixta) para distinguir productos de las clases 18 ( <i>cuero e imitaciones, de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería</i> ), 21 ( <i>utensilios y recipientes para el menaje y la cocina - que no sean de metales preciosos ni chapados-, peines y esponjas, cepillos -con excepción de pinceles-, materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza, viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado -con excepción del vidrio de construcción-, cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases</i> ), 25 ( <i>vestido, calzado, sombrerería</i> ), 28 ( <i>juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deportes no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de Navidad</i> ), 29 ( <i>carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles</i> ), 30 ( <i>café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel y jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas -condimentos-, especias, hielo</i> ) y 32 ( <i>cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas</i> ).
<b>ORDENANZA MUNICIPAL:</b>		
- <b>Cantón Sigsig: Que reglamenta el servicio de cementerios municipales .....</b>	<b>36</b>	

## ACUERDO DE CARTAGENA

### PROCESO N° 175-IP-2004

**Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 274 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia; e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Proceso Interno N° 2001-00296 (7435). Actor: QUALA S.A. Marca: "ACTIVADE" (mixta).**

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

#### VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 274 de la Decisión 486, contenida en el oficio No. 1754, de fecha 19 de octubre de 2004, del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del proceso interno N° 2001-00296 (7435).

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el once de febrero de 2005.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

Se desprende de la demanda que, en 1999 QUALA S.A. solicitó el registro de ACTIVADE (mixta) para la clase 30, solicitud contra la que la sociedad STOKELY - VAN CAMP INC. Presentó observación, en base a su registro de la marca GATORADE (mixta). Asimismo, recayó una segunda observación de parte de THE COCA COLA COMPANY, presentada con base en su marca POWERADE. En este caso, se declaró fundada la observación de STOKELY - VAN CAMP INC. y mediante resolución 16172 de 18 de agosto de 1999 se negó el registro de ACTIVADE (mixta). A esta resolución se presentaron los recursos de reposición y apelación, que confirmaron la negativa. Se consideró que entre los signos en conflicto existían elementos semejantes que no hacían distintivo al signo solicitado y podrían generar confusión.

Asimismo, también consta en la demanda que en 1999, QUALA S.A. solicitó el registro de ACTIVADE (mixta) para productos de la clase 32, contra la que STOKELY - VAN CAMP INC. Presentó observación con base en el registro de la marca GATORADE; y también THE COCA COLA COMPANY con base en su marca POWERADE.

Siguiendo el criterio anterior, mediante Resolución 17692 de 31 de agosto de 1999, se declara fundada la observación presentada por STOKELY - VAN CAMP INC. y se deniega el registro de la marca solicitada, a pesar que QUALA S.A.

realizara algunas modificaciones en el signo solicitado, no estimadas de importancia tal como para dejar de considerarse semejantes y confundibles. En este caso, también se intentaron los recursos pertinentes que confirmaron la negativa.

Se añade en la demanda que *“No obstante lo anterior, en el mismo 1999, Quala S.A. presentó una nueva solicitud de registro de la marca ACTIVADE dentro de la misma clase 32 ...Stokely-Van Camp Inc. no se hizo parte, pero estaba en que la Superintendencia de Industria y Comercio seguiría el mismo criterio”*, es decir, el proferido en las anteriores ocasiones que negaron el registro del mismo signo. Sin embargo, esta vez la Superintendencia otorgó el registro de ACTIVADE (mixta) mediante Resolución N° 34824 que es la que se impugna. Sin embargo, cabe recalcar que la segunda marca solicitada en clase 32, contenía sustanciales diferencias a la primera. Esta solicitud fue presentada el 12 noviembre de 1999.

Señala la sociedad demandante que con este registro se corre el riesgo que el público que los consume se confunda con la nueva marca, y piensa que QUALA S.A. se aprovecharía del prestigio de GATORADE en beneficio de su marca. Considera que se han violado los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y que el examen comparativo debió ser más exhaustivo. Señala además, que en su opinión no se ajusta a la normativa comunitaria el hecho que un tercero tome como propios elementos característicos de una marca registrada y notoria a nivel mundial, violando los principios de exclusividad marcaria.

## 2.2. Contestación a la demanda.

### 2.2.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio

La Superintendencia de Industria y Comercio alega la legalidad de sus actos, dado que señala que ACTIVADE (mixta) se compone por un diseño especial que la hace distintiva; por esto está convencida de que no hay riesgo de confusión.

Señala que el examen comparativo fue exhaustivo y de éste se dedujo que de la impresión de conjunto entre ACTIVADE y GATORADE no se genera confusión y que si bien existen semejanzas, éstas no son suficientes para confundir al consumidor.

### 2.2.2. Del Tercero interesado: QUALA S.A.

Apoya la legalidad de los actos y alega la caducidad de la acción. Señala asimismo, que el acto administrativo demandado fue motivado con fundamento en la Decisión 486 y no con fundamento en la Decisión 344, y en este sentido argumenta la falta “absoluta” de derecho que caracteriza a las pretensiones de la demanda.

Argumenta que su marca es suficientemente distintiva, y que por ende, no genera confusión. Además, que hicieron una modificación en el signo de la primera solicitud y que con eso subsanaban la falta de distintividad en relación con los registros existentes.

Asimismo, añade que existen otras marcas registradas para bebidas hidratantes que en su expresión contienen la desinencia ADE, por lo que las marcas sub litis pueden coexistir en el registro pacíficamente.

## CONSIDERANDO:

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

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, en el presente caso, procede la interpretación de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 274 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitados. Además se interpretará de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

### DECISION 344

#### Artículo 81

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

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

#### Artículo 82

*“No podrán registrarse como marcas los signos que:*

a) *No puedan constituir marca conforme al artículo anterior*

(...)

#### Artículo 83

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

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

d) *Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores*

interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

- e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(...)"

#### **DECISION 486**

##### **Artículo 274**

"La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000".

##### **Disposición Transitoria Primera**

"Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia".

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

#### **I. DE LA APLICACION DE LA LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO.**

En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

Es importante destacar la trascendencia de lo señalado por el profesor Marcial Rubio Correa que señala que: "Aplicación inmediata de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquel en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquella que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entra en vigencia" (RUBIO, Marcial. Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p.57 y ss).

El problema de aplicación de las normas en el tiempo supone una disyuntiva entre la seguridad jurídica y la innovación legislativa. Por tal motivo, para solucionar esta contrariedad, la teoría jurídica brinda diversas posibilidades, entre las que destacan dos:

- La teoría de los derechos adquiridos que se apoya en la seguridad jurídica que debe otorgar todo sistema jurídico. Se entiende por derechos adquiridos aquellos que han entrado en el dominio de su titular y que no pueden ser modificados por normas posteriores, porque se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas.
- La teoría de los hechos cumplidos que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultra actividad de las normas derogadas. Para ello se parte del hecho que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores.

El profesor Luis Enrique Farías Mata con relación a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, señala que: "... aquella reposa sobre dos principios fundamentales: de una parte, como regla, el inveterado respeto a los derechos adquiridos; acompañado, de otra parte, por las naturales restricciones que todo derecho comporta en beneficio del interés general o colectivo, en el caso, el interés comunitario" (FARIAS MATA, Luis Enrique. La Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en la Revista Iuris Dictio, Vol 1, Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, Quito, 2000, p.58).

Este Tribunal ha señalado que "... la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derechos (sic)... A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes y

no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas (PROCESO 38-IP-2002. MARCAS: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, G.O.A.C. N° 845 de 1 de octubre de 2002).” (Proceso 44-IP-2002, G.O.A.C. N° 945 de 14 de julio de 2003. Marca: BELMONT EXTRA SUAVE (ETIQUETA).

Finalmente, la Decisión 486 sólo será aplicable para aquellos procedimientos que se hayan iniciado o que se encontrarán en trámite, luego de la entrada en vigencia de la mencionada Decisión, esto es el primero de diciembre de 2000.

## II. DEFINICION DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA

El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca como: “*Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona*”.

Así mismo, el citado artículo 81, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado:

La **perceptibilidad** es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La **distintividad**, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como a función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “*El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades*”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002, p. 27).

La **susceptibilidad de representación gráfica**, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “*La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados*” (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77).

## III. CLASES DE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS

En razón de la composición de los signos en conflicto, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.

Las primeras, llamadas también **nominales o verbales**, utilizan un signo fonético y están formadas por una o varias letras, palabras o números que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

Las **marcas gráficas** son signos visualmente perceptibles que se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual. La doctrina distingue entre las marcas puramente gráficas y las figurativas. **Las puramente gráficas** en las cuales la figura “*se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores*”; **las figurativas**, en las cuales la figura “*suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca; el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores*”; y “*la marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o ‘motivo’ al que se asciende a través de un proceso de generalización*” (FERNANDEZ NOVOA, Carlos: “*Fundamentos de Derecho de Marcas*”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.).

Por último, las **marcas mixtas** se encuentran constituidas por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que se expresa en la forma externa de una imagen, figura o dibujo.

En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “*el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos*” (Proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “*situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el*

*elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo*" (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., p. 240).

#### IV. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTIFICOS O SEMEJANTES. RIESGO DE CONFUSION. REGLAS DE COMPARACION.

El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial, es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, respecto de los cuales su uso produzca error o confusión.

Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal "... *la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente*". (Proceso N° 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRAFICA).

En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la mencionada Decisión no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.

Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: "... *que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos*". (Proceso N° 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA).

De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también

entre los productos. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

Por tanto, de existir semejanza entre un signo pendiente de registro y una marca ya registrada o entre dos marcas, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca, o una marca con la otra.

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

En el caso de autos, al confrontarse los signos en conflicto a fin de determinar la confundibilidad, la comparación habrá de hacerse tomando en cuenta los signos en su totalidad, atendiéndose a la impresión gráfica de conjunto que éstos causen en el consumidor o usuario medio del tipo de producto o servicio de que se trate. Por tanto, la comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que cada uno de ellos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria de sus destinatarios. Es decir, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, el elemento en referencia se constituya en factor determinante de la valoración.

El juez consultante deberá determinar si al compararse el signo mixto con el denominativo, en el primero puede considerarse como elemento principal el elemento gráfico lo cual serviría, a su criterio, para eliminar el riesgo de confusión.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

El mencionado tratadista ha manifestado en relación a la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, lo siguiente:

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

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

*En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.*

*La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.*

*En la comparación 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. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.*

*La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.*

## V. PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA Y NECESIDAD DE SU PRUEBA

La notoriedad de una marca radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. El efecto que tiene una marca notoria es que sea protegida de manera especial y mejor apreciada con relación a las demás marcas, pues de su misma cualidad “notoria” es que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

Este Tribunal se ha pronunciado sobre la notoriedad y la prueba de la misma en los siguientes términos: *“La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado; así lo determina el artículo 84 de la Decisión 344. Corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos, para lo cual el ordenamiento comunitario establece los criterios del artículo 84”.* (Proceso 76-IP-2000. Marca: “Fiberglass”. Publicada en Gaceta Oficial No. 633, el 17 de enero de 2001).

El artículo 83 en sus literales d y e, prohíbe el registro como marca de aquellos signos que Constituyan la reproducción,

la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido o que sean similares al signo notorio que pueda causarse confusión con el mismo. Esta prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Consecuentemente, **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,**

### CONCLUYE:

**Primero:** La norma comunitaria que se encontraba vigente al momento de la presentación de la solicitud es la aplicable. La Decisión comunitaria no tiene carácter retroactivo, por lo que la nueva normativa no surte efecto para las situaciones jurídicas que hayan nacido bajo el amparo de una Decisión anterior. En el presente caso, se aplicará la Decisión 486, para aquellos procedimientos que se encontraran en trámite o se iniciaren luego de la entrada en vigencia de dicha Decisión, el 1 de diciembre de 2000.

**Segundo:** Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

**Tercero:** No son registrables los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. A los efectos de establecer si existe riesgo de confusión, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado.

**Cuarto:** En la comparación entre signos mixtos o entre un signo mixto y uno denominativo, el elemento predominante en el conjunto marcario es generalmente el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, sin embargo, por excepción, el tamaño, color y ubicación del elemento gráfico puede ser el decisivo, debiendo siempre tomarse en cuenta el conjunto que conforma la marca.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos

gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

**Quinto:** El artículo 83 literales d y e de la Decisión 344, dispone la prohibición de registro de aquellos signos que reproduzcan o imiten total o parcialmente una marca notoriamente conocida; así como el registro de aquel signo que sea similar al punto de producir confusión con la marca notoria. La prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

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

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Trocónis Villarreal  
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Mónica Rosell Medina  
SECRETARIA

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-** La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. **CERTIFICO.**

Mónica Rosell  
SECRETARIA

## ACUERDO DE CARTEGENA

### PROCESO 25-IP-2005

**Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con la solicitud presentada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú e interpretación de oficio del artículo 102 de la misma Decisión. Marca: POLYTEX. Actor: Compañía Universal Textil S.A. Proceso interno N° 1182-2003.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,** en San Francisco de Quito, a los once días del mes de mayo del año dos mil cinco.

#### VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, en la que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidente doctora Elcira Vásquez Cortez, indica que remite "... copia certificada de las piezas principales del proceso signado con el número 1182-2003 en los seguidos por la Compañía Universal Textil Sociedad Anónima Cerrada contra el Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - INDECOPI sobre Impugnación de Resolución Administrativa a mérito de la resolución de fecha diecinueve de noviembre de dos mil cuatro expedida por esta Suprema Sala de conformidad con el artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina".

El oficio de 8 de febrero de 2005, en el que la Secretaría de la Sala de Derecho Constitucional y Social permanente solicita: "... tenga a bien disponer, a quien corresponda, remita al Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ... un legajo de copias certificadas de las principales piezas procesales del expediente 1182-2003 a fs 156 ...".

El auto de 28 de abril de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, en lo principal, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del estatuto; y,

Los hechos relevantes incluidos en anexos.

#### a) Partes en el proceso interno

Demandante: Compañía Universal Textil Sociedad Anónima Cerrada y demandado: Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Tercero interesado: Comercial Polytex S. A.;

#### b) Hechos

El 3 de julio de 1998, COMERCIAL POLYTEX S.A. solicitó el registro del signo POLYTEX para distinguir

“artículos de vestir, uniformes para médicos, enfermeras, ropa para hospitales y demás de la clase 25”. Dicha solicitud fue publicada el 30 de septiembre de 1998 en el Diario Oficial El Peruano. La COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. formuló observaciones con base en la titularidad de la marca POLYSTEL para distinguir productos de la misma clase 25, así como de una serie de marcas registradas en la misma clase y en las clases 23, 24 y 26, las cuales incluyen la partícula POLY cuya familia de marcas reclama como titular.

Por Resolución N° 5340-1999/OSD-INDECOPI de 12 de mayo de 1999 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, declaró: “*INFUNDADA la observación formulada por COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A., de Perú, e INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de COMERCIAL POLYTEX S.A., de Perú, la marca de producto constituida por la denominación POLYTEX para distinguir artículos de vestir, uniformes para médicos, enfermeras, ropa para hospitales y demás de la clase 25 de la Clasificación Internacional, quedando bajo el amparo de la ley por el plazo de diez años, contado a partir de la presente Resolución*”.

De acuerdo a lo indicado por la demandante, la Resolución N° 5340-1999/OSD-INDECOPI de 12 de mayo de 1999, fue confirmada por la Resolución N° 1404-1999/TPI-INDECOPI.

Posteriormente la COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. presentó demanda contencioso-administrativa contra las resoluciones mencionadas ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Obra en el expediente la sentencia de 28 de febrero de 2000, en la que la Sala Civil de la Corte Suprema declara: “*FUNDADA la demanda ... NULA la Resolución mil cuatrocientos cuatro - mil novecientos noventa y nueve/TPI-INDECOPI ... y NULA la Resolución cincuentitrés cuarenta - mil novecientos noventa y nueve/OSD-INDECOPI ... DISPUSIERON que el INDECOPI CANCELE el Certificado de Registro por la marca POLYTEX concedido a favor de Comercial Politec Sociedad Anónima ... y, por tanto, DENEGUE el registro de la misma...*”.

Contra dicha sentencia, presenta recurso de apelación el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. La Compañía Universal Textil S.A. contesta el traslado de la apelación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia; esta sala, el 19 de noviembre de 2004 dispuso: “*... TERCERO; que, en el caso de autos, a criterio de este Colegiado Supremo resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación de los artículos ochenta y uno y ochentitrés incisos a) y e) de la Decisión trescientos cuarenta y cuatro que regulan los requisitos para el registro de marcas, y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el régimen común sobre Propiedad Industrial, y cuál es la*

*debida aplicación de estos dispositivos al caso sub litis; lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente ...*”.

### c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La Compañía Universal Textil S.A. solicita la “... *invalidez e ineficacia de la Resolución N° 1404- 1999/TPI-INDECOPI dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual INDECOPI, que confirmó la Resolución N° 5340-1999/OSD-INDECOPI y ... otorgó el registro por (sic) la marca POLYTEX ... ordenarse al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual que cancele el Certificado de Registro por la marca POLYTEX ...*”.

Indica que “*En el Perú nuestra mandante Compañía Universal Textil S.A. es firme titular de una auténtica Familia de Marcas, caracterizada por la raíz común POLY, la cual cumple con todos y cada uno de los requisitos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para que se reconozca una familia marcaria*”. Indica igualmente que es incomprensible que “... *la autoridad de primera instancia no haya reconocido que el prefijo POLY constituye el ‘apellido’ de una familia marcaria perteneciente a nuestra mandante Compañía Universal Textil S.A. y que dicha especial calidad le otorga una especial protección marcaria frente a los intentos de terceros de apropiarse de engañosos signos que están principalmente conformados por dichos ‘apellidos’ ...*”. Para acreditar que es titular de la familia de marcas POLY, la actora, cita varios registros a su favor donde se incluye la partícula POLY.

Sostiene que entre las marcas en cuestión, existen similitudes visuales y fonéticas y que “*Pese a que nos reiteramos en el sentido de que el término POLY constituye el ‘apellido’ de una familia marcaria intensamente publicitada por nuestra mandante Compañía Universal Textil S.A. debemos señalar que la similitud alegada con el signo solicitado no sólo se basa en la existencia de dicha familia marcaria, sino sobre todo en la propia conformación del signo solicitado. De otorgarse el registro pedido, se crearían grandes posibilidades de confusión entre el público consumidor, pues de ofrecerse en el mercado artículos de la Clase 25 de la clasificación Internacional identificados con el signo POLYTEX, el consumidor medio pensaría que se encuentra ante una nueva línea de los productos por una licenciataria de nuestra mandante, lo cual no corresponde de ninguna forma a la realidad*”. Dice que “... *Las denominaciones POLYSTEL y POLYTEX, presenta, ... idénticas primeras vocales, pero incrementa su confusión el hecho que comparten también en igual ubicación sus cuatro (4) primeras letras POLY y en su última sílaba las letras TE ...*”.

Finalmente, hace referencia al artículo 81 de la Decisión 344 y dice que “*La marca POLYTEX no reúne los requisitos para ser registrada como tal ...*” y sobre el literal a) del artículo 83 de la misma Decisión 344, sostiene que: “... *la marca POLYTEX se encuentra incursa en prohibiciones establecidas en dichas normas, por lo que no debió otorgarse su registro*”; y,

**d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.**

**El Procurador Público**, encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contesta la demanda diciendo: "... la niego y contradigo en todos sus extremos, solicitando ... que oportunamente la declare INFUNDADA, por las consideraciones de hecho y de derecho ...".

Al referirse al literal h) del artículo 82 de la Decisión 344, indica que "... el signo solicitado (POLITEX) de ningún modo podría resultar engañoso, ya que no posee aptitud que aluda a cualidades o características de los productos que pretende distinguir ...". Sobre la notoriedad del signo, supuestamente alegada por la actora en el procedimiento administrativo, dice que: "... a nivel administrativo quedó desvirtuado dicho argumento, porque no se presentaron medios probatorios que acreditaran la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor, ni la intensidad ámbito de difusión o promoción de la misma ni en el Perú ni en ninguno de los países miembros del Acuerdo de Cartagena ... Motivo por el cual quedó establecido que la marca Polystel no es una marca notoriamente conocida que merezca la protección prevista ...".

Indica que "... si bien ... Compañía Universal Textil S.A. era titular en la clase 25 de diversas marcas que contienen el término (sic) 'POLY' ello no puede considerarse la base para constituir una familia de marcas: puesto que dicho término (Poly) constituye simple y sencillamente una denominación evocativa del poliéster, que de otro lado tiene la característica de ser débil, por lo que las marcas que contengan dicho prefijo deben aceptar la coexistencia de otros signos que la contengan, siempre que presenten elementos adicionales que les otorguen la distintividad necesaria...". Indica asimismo que: "... se realizó el examen comparativo entre las marcas en litigio, concluyendo que no son similares desde ningún punto de vista..." y que entre los signos en disputa "... únicamente se asemejan porque tiene en su estructura una partícula descriptiva y débil en su clase -Poly- que inclusive no fue determinante en el examen comparativo ...".

**El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI**, contesta la demanda "... negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, por considerar que la misma carece de fundamentos que hagan atendible el petitorio en ella contenido ...".

Sobre el argumento de la demandante de ser titular de la familia de marcas POLY y después de dar varios ejemplos y conceptos de lo que es una familia de marcas, dice que "... las marcas registradas a favor de Universal Textil no cumplen los requisitos ... pues su elemento común 'POLY', no reviste un carácter suficientemente distintivo, sino que por el contrario es descriptivo al evocar poliéster, uno de los materiales sintéticos más usados en el sector textil ... que Universal Textil tampoco es la única y exclusiva titular de marcas que contienen la partícula POLY en la Clase 25 ... En consecuencia, la actora no podía oponerse al registro de la marca POLYTEX, por el sólo hecho de que ésta incluyera el elemento 'POLY', puesto que dicho

elemento se ha convertido en un elemento marcario débil, es decir, que puede ser usado por terceros sin generar riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial del producto ...". Lo cual ya había sido declarado en el procedimiento administrativo.

Respecto a la similitud entre las marcas dice que: "... las marcas en litigio se pronuncian ... y tienen una impresión visual ... totalmente diferente, razón por la cual el otorgamiento de la marca POLYTEX se ajusta a Derecho ... queda totalmente descartada la posibilidad de confusión entre las marcas POLYSTEL y POLYTEX, pues al efectuarse un correcto examen de confundibilidad de ambos signos, puede apreciarse que son absolutamente diferenciables tanto desde el punto de vista fonético como gráfico".

**COMERCIAL POLYTEX S.A.** contesta la demanda diciendo que "... el término POLY constituye una denominación evocativa del POLYESTER que precisamente es la materia prima textil sintética de la demandante y todas las empresas competidoras emplean en la confección de prendas de vestir..." por lo que la demandante no puede monopolizarla y "... mal podría otorgársele a una sola empresa la exclusividad de su uso...".

Sobre la familia de marcas que alega la actora, dice que es incorrecto, ya que "El Tribunal de Indecopi, a través de la Sala de Propiedad Intelectual, mediante la Resolución N° 820-97-TRISPI ... se ha pronunciado dejando claramente establecido que el prefijo POLY no constituye una familia de marcas a favor de Cía. Universal Textil S.A.".

Indica que la demandante "... no podría oponerse al registro de la marca POLYTEX por el sólo hecho de que ésta incluyese el elemento POLY, puesto que dicho elemento se ha convertido en un elemento marcario débil, es decir, puede ser usado por terceros sin generar riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial del producto".

Igualmente indica que "... el signo POLYTEX es parte integrante del nombre COMERCIAL POLYTEX S.A., existiendo pacíficamente en el mercado ... sin que tampoco se haya producido incidente alguno". Dice que "... en las comparaciones hechas de una y otra manera entre el signo solicitado y el signo de la demandante, no presentan muestras de posible confusión ... Realizado el examen de registrabilidad del signo POLYTEX se ha concluido que cumple con ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica". Por lo tanto se solicita "... declarar INFUNDADA la demanda".

**CONSIDERANDO:**

Que, las normas contenidas en los artículos 81 y 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación

uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, tomando en cuenta que la solicitud de registro del signo POLYTEX se hizo el 3 de julio de 1998 en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto, se encuentran dentro de la citada normativa, por cuya razón con base en la solicitud presentada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, corresponde interpretar los artículos 81 y 83 literal a) solicitados y en virtud a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del estatuto se interpretará de oficio el artículo 102 de la Decisión 344 y no así el literal e) del artículo 83 de la citada decisión por no ser aplicable al caso concreto.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

#### **Decisión 344**

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

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

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

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

(...)”.

**“Artículo 102.-** El derecho de uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

#### **I. De la interpretación prejudicial**

En la Interpretación Prejudicial 141-IP-2003, marca: SUPER CHOO, aprobada el 4 de febrero de 2004, este Tribunal ha manifestado:

#### **“I. De la interpretación prejudicial**

##### **I.I. De la interpretación prejudicial del ordenamiento comunitario**

*De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.*

*La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto. De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad.*

*Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.*

*Por otra parte, la interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal (Sentencia del 17 de marzo de 1995, dictada en el expediente 10-IP-94, caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril de 1995; y reiterada en sentencia del 10 de abril de 2002, dictada en el expediente 01-IP-2002, caso “JOHANN MARIA FARINA”, publicada en la G.O.A.C. N° 786, del 25 de abril de 2002). Se trata de una providencia declarativa a la que precede un procedimiento incidental de carácter no contencioso.*

##### **I.II. De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria.**

*Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal de Justicia la*

interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina - contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina-, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno.

Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno -o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria ... están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida (Sentencia del 24 de noviembre de 1989, emitida en el expediente 07-IP-89, caso patente de invención solicitada por CIBA-GEIGY A.G., publicada en la G.O.A.C. N° 53, del 18 de diciembre de 1989) o sobre casos similares o análogos (Caso "Aktiebolaget VOLVO", ya citado).

A propósito de los recursos que no permiten la revisión de la norma sustantiva comunitaria, el Tribunal se manifestó en los términos siguientes: "Resulta claro entonces el alcance de esta norma en el sentido de que si los recursos que existan, según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa. En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria" (Sentencia del 25 de septiembre de 1990, dictada en el expediente 03-IP-90, caso "NIKE INTERNATIONAL", publicada en la G.O.A.C. N° 70, del 15 de octubre de 1990).

En cuanto a la obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial, este Órgano Jurisdiccional reitera que "La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que la 'teoría del acto claro' no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino" (Sentencia del 7 de agosto de 1995, dictada en el expediente 04-IP-94, caso "EDEN FOR MAN (etiqueta)", publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995).

En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria -jueces nacionales de única o de última instancia-, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia (Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el expediente 06-IP-99, caso "HOLLYWOOD LIGHTS", publicada en la G.O.A.C. N° 468, del 12 de agosto de 1999) que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso "Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión", ya citado), y

cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales (Sentencia del 29 de agosto de 1997, dictada en el expediente 11-IP-96, caso "BELMONT", publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997).

### **I.III. De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial**

La solicitud puede formularse en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso "Aktiebolaget VOLVO", ya citado), aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida y una decisión útil del Tribunal de Justicia, conviene que aquélla se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.

### **I.IV. De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial**

La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. Por ello, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario. De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario (Sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el expediente 30-IP-99, caso "DENIM", publicada en la G.O.A.C. N° 497 de 18 de octubre de 1999).

### **I.V. De la competencia del Tribunal comunitario**

Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas consultadas, o si, según su pertinencia para el caso concreto, suprime la interpretación de unas o agrega la de otras. Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente (Sentencia del 11 de octubre de 1994, dictada en el expediente 01-IP-94, caso "MC POLLO SU POLLO RICO", publicada en la G.O.A.C. N° 164, del 2 de noviembre de 1994).

### **I.VI. De las obligaciones del Juez consultante**

Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal). Además, según lo dispone el artículo 128,

tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir a éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación (Criterios reiterados en las sentencias del 5 de febrero de 2003, dictadas en los expedientes 91-IP-2002 y 97-IP-2002, casos "ALPIN" y "ALPINETTE" respectivamente, publicadas en la G.O.A.C. N° 912, del 25 de marzo de 2003)."

## II. La marca y los requisitos para su registro

Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca:

**La perceptibilidad**, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes.

**La distintividad**, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: "El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La

marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades". (Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: "El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros" (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES).

**La susceptibilidad de representación gráfica**, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: "La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados" (Alemán, Marco Matías, "Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios", Top Management, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca POLYTEX cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

## III. Signos evocativos

Son aquellos que sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

El Tribunal ha manifestado al respecto que, "Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio" (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: Universidad Virtual).

#### IV. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que *“La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”* (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos (Proceso 82-IP- 2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S).

El Tribunal ha diferenciado entre: *“la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”* (Proceso 82-IP-2002, ya citado).

La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: *“La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro...”* (Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340 de 13 de mayo de 1998, marca US TOP).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien alejado de toda arbitrariedad, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: *“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”* (Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

**La similitud ortográfica** emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

**La similitud fonética** se da entre signos que, al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

**La similitud ideológica** se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

#### **Reglas para efectuar el cotejo marcario**

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que *“debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”* (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).
2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, *“Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”*, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse

los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre POLYTEX y POLYSTEL es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

#### **V. Familia de marcas y partículas de uso común**

Como sostiene el Tribunal: *“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”* (Proceso 96-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 912 del 25 de marzo de 2003, marca: ALPINETTE)

Inicialmente una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 965 de 8 de agosto de 2003, marca: “& MIXTA”).

#### **VI. Marca débil**

El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en tal situación frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: *“Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”* (Proceso 99-IP-2004, aprobado el 22 de septiembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING).

#### **VII. Derecho al uso exclusivo de la marca**

En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el

sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. El artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscribe en el registro autorizado. Este registro le permite al titular de una marca usarla exclusivamente y, además, le otorga el derecho de oponerse y de evitar que otro lo haga.

En este sentido, el Tribunal reitera “... en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344” (Proceso 10-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1177 del 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE).

Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481 del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

#### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

##### CONCLUYE:

**PRIMERO:** Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

**SEGUNDO:** Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado que los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

**TERCERO:** No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo

de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

**CUARTO:** Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

**QUINTO:** En la familia de marcas existe un elemento dominante común que obra como indicador de pertenencia de una o varias marcas a dicha familia. Es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento pertenece a una determinada familia de marcas, por cuya razón el registro de una nueva marca, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. Sin embargo, si la familia de marcas contiene como indicador dominante una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y, fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad.

**SEXTO:** El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en tal situación frente a otras que también incluyan uno de esos elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

**SEPTIMO:** El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 1182-2003 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

**NOTIFIQUESE** y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal  
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero  
MAGISTRADA

Mónica Rosell  
SECRETARIA

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-** La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Mónica Rosell  
SECRETARIA

## ACUERDO DE CARTAGENA

### PROCESO 37-IP-2005

**Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 96 de la misma Decisión. Marca: PAX DÍA. Actor: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. Proceso interno N° 6764-NR.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,** en San Francisco de Quito, a los once días del mes de mayo del año dos mil cinco.

#### VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Eloy Torres Guzmán, relativa a los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno N° 6764-NR.

El auto de 20 de abril de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio N° 126-TCA-DQ-1S-NR de 4 de marzo de 2005, complementados con los documentos incluidos en anexos.

#### a) Partes en el proceso interno.

Demandante es SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION y demandados son el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y el Director Nacional de Propiedad Industrial.

Tercero interesado es la compañía LABORATORIOS FRANCO-COLOMBIANO S.A.;

#### b) Hechos.

El 7 de febrero de 1996, LABORATORIO FRANCO-COLOMBIANO S.A. solicitó el registro como marca del signo PAX DIA para distinguir productos de la clase 5 (*Clasificación Internacional de Niza. Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas*). El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 377. El 17 de noviembre de 1997 SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION presentó observación con base en la titularidad de la marca PAXIL también para productos de la clase 5.

Por Resolución 973162 de 20 de septiembre de 1999 el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechaza la observación presentada por SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION y concede el registro de la marca PAX DIA solicitada por LABORATORIO FRANCO-COLOMBIANO S.A., argumentando: *“Que la marca de fábrica solicitada PAX DIA, tiene la suficiente fuerza distintiva para diferenciar en el mercado sus productos, de los productos que se comercialice con la marca registrada PAXIL, en consecuencia el registro de la marca solicitada, no produciría riesgo de asociación y confusión en los consumidores, respecto de la procedencia de los productos”;*

#### c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La actora manifiesta que el Director Nacional de Propiedad Industrial violó los artículos *“81, 82, literales a) y h), 83, literal a) de la Decisión 344 y el artículo 95, inciso 2 ibidem ...”*. Indica que *“El signo denominativo PAX DÍA, solicitado para registro como marca, por LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A. no es distintivo de los productos que protege frente a los productos amparados por la marca ‘PAXIL’ de propiedad de mi representada ... además, su registro está prohibido por las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del artículo 82 y a) del artículo 83 de la Decisión 344”*.

Sobre la irregistrabilidad contenida en el artículo 82 literales a) y h), indica que: *“De coexistir en el mercado productos marcados con la marca ‘PAXIL’ de propiedad de mi representada y con productos del signo ilegalmente concedido ‘PAX DIA’ se crearía confusión respecto de la procedencia empresarial, dada la semejanza capaz de inducir al público a error”*. Dice, igualmente, que: *“El Director Nacional de Propiedad Industrial, al conceder arbitrariamente el registro del signo nominativo ‘PAX DIA’ ... otorgó un derecho de exclusividad sobre un signo que no puede ser considerado como marca ... por no gozar (sic) SUFICIENTE DISTINTIVIDAD frente a la marca ‘PAXIL’ ... además de que su registro y eventual uso causarían un engaño al público consumidor y los medios comerciales, respecto del origen empresarial, en contravención del literal h) del artículo 82 ibidem”*.

Sostiene que: *“... el término con mayor fuerza distintiva y ‘dominante’ en el conjunto Marcario de la denominación compuesta ‘PAX DIA’ es el vocablo ‘PAX’ ... El vocablo*

*'accesorio' 'DIA' ... tiene por finalidad informar a los consumidores que el producto puede ser utilizado en el día sin causar ningún efecto. Si esa no es la finalidad efectiva de la palabra 'DIA', la marca 'PAX DIA' tampoco podría registrarse como marca por producir engaño en el público, de conformidad con el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344''.*

Sostiene, igualmente, que se violó el artículo 95 de la Decisión 344, porque no se emitió una Resolución debidamente motivada, lo que conlleva una "... falta de realización de un serio examen de registrabilidad previo a decidir sobre las observaciones y la concesión del registro, mandato previsto en el inciso 2 del artículo 95 de la Decisión 344...".

#### **d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.**

**El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual**, al contestar la demanda, dice que: (i) niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y (ii) se ratifica "en la Resolución N° 09733161 (sic) ... pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional".

**El Director Nacional de Propiedad Industrial**, contesta la demanda diciendo: "*negativa pura, simple y llanamente los (sic) los fundamentos de hecho y derecho de la demanda*". Dice igualmente que: "*La denominación solicitada PAX DIA y la marca de fábrica de propiedad del observante PAXIL vistas en conjunto desde el punto de vista gráfico-visual, fonético-auditivo y desde la óptica del consumidor medio, no son semejantes ni confundibles a simple vista ... La marca de fábrica solicitada PAX DIA tiene la suficiente fuerza distintiva para diferenciar en el mercado sus productos (sic) ...*". Sostiene que, por lo expuesto, se sirvan "... rechazar la demanda ... Impugno la prueba que llegare a presentar el actor, en todo cuanto tuviere de ilegal, imprudente, indebidamente pedida y actuada ...".

**El abogado del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual**, dice: "*Niego los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa ... legitimidad del acto administrativo impugnado ... Falta de derecho del actor para propender la demanda por carecer de fundamento sus pretensiones ...*".

No consta en el expediente la contestación a la demanda por parte del tercero interesado, **compañía LABORATORIOS FRANCO-COLOMBIANO S.A.**, sin embargo el consultante indica que la "**EMPRESA BENEFICIARIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.- Señaló casillero judicial para recibir notificaciones**".

#### **CONSIDERANDO:**

Que, las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación

uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, tomando en cuenta que la solicitud de registro del signo PAX DIA se hizo el 7 de febrero de 1996 en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 y, en virtud de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su estatuto, se interpretará de oficio el artículo 96 de la misma Decisión.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

#### **Decisión 344**

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

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

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

a) *No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;*

(...)

h) *Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;*

(...)"

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

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

(...)"

**“Artículo 95.-** Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

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

## I. La marca y los requisitos para su registro

Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca:

**La perceptibilidad,** es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados.

**La distintividad,** es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: *“El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”* (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: *“El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”* (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES).

**La susceptibilidad de representación gráfica,** es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: *“La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”* (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca PAX DIA cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra incura en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

## II. Signos compuestos

El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y, a los signos compuestos por tener relación directa con el presente caso.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen

en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras; al respecto, el Tribunal ha establecido que: *“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada...”* (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”).

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca. En efecto, no habrá riesgo de confusión *“cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”* (Proceso 13-IP-2001, ya citado). Por tanto, *“De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”* (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398 de 22 de diciembre de 1998, marca: “SUPER SAC MANIJAS (mixta)).

### III. Signos engañosos

La Decisión 344, en su artículo 82 literal h), hace referencia a la posibilidad de que los signos induzcan por sí mismos a engaño al público o a los medios comerciales sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.

El Tribunal ha señalado: *“Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”* (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero de 2003, marca CHIP’S).

Esta prohibición, con base a lo sostenido por Marco Matías Alemán, persigue evitar que los consumidores sean

engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los productos o servicios *“lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”* (Alemán, Marco Matías, ob. cit. p. 85).

Asimismo, el Tribunal ha manifestado que: *“Por las razones que anteceden, incurre en la prohibición de registro el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que, en realidad, no posee.”* (Proceso 109-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. N° 1029 del 16 de enero de 2004 aprobada el 26 de noviembre de 2003, marca: POPCORN CHICKEN).

### IV. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que *“La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”* (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno

de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos (Proceso 82-IP- 2002, ya citado).

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos” (Proceso 82-IP-2002, ya citado).

La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro...” (Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340 de 13 de mayo de 1998, marca US TOP).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien alejado de toda arbitrariedad, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda

tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

**La similitud ortográfica** emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

**La similitud fonética** se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

**La similitud ideológica** se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

#### **Reglas para efectuar el cotejo marcario**

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, de ser aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).
2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención

a que este último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio", Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre PAX DÍA y PAXIL es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

#### V. Marcas farmacéuticas y partículas de uso común

Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por *"las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales"* (Proceso N° 48-IP- 2000, publicado en la G.O.A.C. N° 594 de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN).

Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de *"marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno"* (Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 578 de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA).

Inicialmente, una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser

efectuados con criterio benevolente (Proceso 31-IP- 2003, publicado en la G.O.A.C. N° 965 de 8 de agosto de 2003, marca: "& MIXTA").

El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: *"En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación"* (Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 578 del 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA).

#### VI. Marca débil

El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: *"Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades"* (Proceso 99-IP-2004, aprobado el 22 de septiembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING).

#### VII. Observaciones, examen de registrabilidad y motivación de la resolución

Del artículo 95 de la Decisión 344 se desprende que, una vez admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación, formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de fondo de registrabilidad y procederá a la concesión o denegación del registro, a la vista de las pruebas de que disponga.

El artículo 96 de la Decisión 344 dispone que, vencidos los 30 días otorgados por el artículo 93 de la misma decisión para la presentación de observaciones, sin que éstas se hayan presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado observaciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

Al respecto el Tribunal ha indicado: *"... en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya*

sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo anterior, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta. La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ..." (Proceso 61-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 856 de 24 de octubre de 2002, marca: LIMPLUS).

Asimismo el Tribunal ha indicado que: "La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios" (Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO).

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea idéntica o confundible con otra ya registrada.

La resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

#### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

#### CONCLUYE:

**PRIMERO:** Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

**SEGUNDO:** En el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca.

**TERCERO:** No será registrable como marca el signo que por sí mismo pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate.

**CUARTO:** No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

**QUINTO:** Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

**SEXTO:** Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad. Los elementos de uso común son débiles y los cotejos entre signos que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente, a menos que se trate de productos farmacéuticos donde la comparación entre un signo pendiente de registro de otro ya registrado, para los mismos o similares productos, con miras a establecer la existencia o no de riesgo de confusión entre los signos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión de aquéllos en la salud de los consumidores.

**SEPTIMO:** El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

**OCTAVO:** Podrá presentar observaciones al registro solicitado cualquier persona provista de interés legítimo. La oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la notificación, formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, procederá a realizar el examen de fondo de registrabilidad y se pronunciará sobre la concesión o denegación del registro mediante acto debidamente motivado.

Aún cuando no se hubiesen presentado observaciones al registro solicitado, la Oficina Nacional Competente obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada a efectos de permitirle el ejercicio del derecho de defensa.

La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 6764-NR. de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado

de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero del Estatuto del Tribunal.

**NOTIFIQUESE** y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal  
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero  
MAGISTRADA

Mónica Rosell  
SECRETARIA

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-** La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. **CERTIFICO.-**

Mónica Rosell  
SECRETARIA

---

## ACUERDO DE CARTAGENA

### PROCESO N° 50-IP-2005

**Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134 y 135, literales b) y f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 135, literal a, y 154 eiusdem. Parte actora: sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. Caso: denominación "CANALETA 90" Expediente: N° 2004-00006.**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** San Francisco de Quito, once de mayo del año dos mil cinco.

### VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los "Artículos 135 literales b) y f) y 134 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)", formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 28 de marzo de 2005; y,

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

### 1. Demanda

#### 1.1. Cuestión de hecho

Según el consultante, la parte actora alega que "La sociedad ETERNIT COLOMBIA (sic) S.A. solicitó el día 24 de octubre del 2002 el registro de la marca CANALETA 90, para distinguir productos en la clase 6 de la Clasificación Internacional" (Clase 6: "Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales"); que "Mediante la Resolución número 12273 del 30 de abril de 2003, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se declaró fundada la observación (sic) presentada por la LADRILLERA SANTA FE S.A. y se negó el registro de la marca CANALETA 90 a la sociedad ETERNIT COLOMBIA (sic) S.A. ..."; que "La sociedad ETERNIT COLOMBIA (sic) S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 12273 ..."; que "Mediante la Resolución 18258 del 27 de junio de 2003, se resolvió el recurso de reposición confirmándola en todas sus partes y concediendo de manera subsidiaria el recurso de apelación"; y que "Mediante la Resolución 20923 del 28 de julio del 2003, se decidió el recurso de apelación, confirmándola en todas sus partes y declarando agotada la vía gubernativa".

El apoderado actor alega en su demanda que una vez publicada la solicitud de registro como marca del signo "CANALETA 90" en la Gaceta de la Propiedad Industrial "se le presentó una observación (sic) por parte de la sociedad LADRILLERA SANTAFE S.A. con fundamento en la supuesta genericidad y descriptividad del signo y por consiguiente por carecer de distintividad".

#### 1.2. Cuestión de derecho

Informa el consultante que la actora denuncia la violación, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, de los artículos 134 y 135, literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que "La marca CANALETA 90 cumple con los requisitos previstos en la norma, pues se ajusta a los presupuestos del artículo 134 de la Decisión y, por otra parte, no encuadra dentro de la falta de distintividad que prevé el mismo ordenamiento"; y que "El concepto de distintividad ha de entenderse desde el punto de vista marcario como la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión. Dicha individualización se da siempre y cuando el signo o la marca, tengan la capacidad para diferenciarse de los demás, y eso es lo que pasa con CANALETA 90, que es un signo diferente a los otros".

Según el apoderado actor, la Superintendencia incurrió en la violación del artículo 135, literal f), de la Decisión 486, ya que "el signo genérico desde el punto de vista marcario es aquel cuyo significado equivale exactamente a la

designación del producto que con él se pretende identificar. De esta primera afirmación, se desprende que la genericidad de un signo no puede establecerse mediante la utilización de un método abstracto, sino casuístico, es decir, referido a los productos para los que se solicita el registro marcario”; que “la norma no impide el registro de signos que, de acuerdo a lo antes expuesto, sean genéricos sino de aquellos que sean EXCLUSIVAMENTE genéricos, lo que implica que si un signo de esta naturaleza se acompaña de otros elementos que le otorguen distintividad, puede ser registrado como marca”; que “no cualquier elemento adicional al signo genérico sirve para otorgar distintividad y posibilitar el registro ... Pero por ejemplo la inclusión del número 90 como aquí, sí es suficiente, como lo ha sido en centenares de casos de marcas registrada (sic) como elementos genéricos acompañados de un número”; y que “En el caso que nos ocupa ello es exactamente lo que sucede con el número 90 después de la palabra CANALETA, ya que él es el que le aporta la distintividad que requiere, situación perfectamente viable y permitida de conformidad con la normatividad”.

Agrega el apoderado actor que “el signo CANALETA 90 no constituye el nombre de producto alguno; puede que exista un alto grado evocativo pero también un grado de fantasía suficiente para darle la distintividad que requiere. Para aplicar la causal de irregistrabilidad se debe considerar un criterio muy estricto, y por ello debe establecerse si es o no genérica, con el fin de determinar si es o no registrable”; que “Las expresiones no son más o menos genéricas, o lo son, o no lo son, si lo son pues no son registrables, pero si no lo son pues son registrables como es el caso de CANALETA 90, Clase 6, que en el peor de los casos podría considerarse un signo débil, pero que vuelvo y repito eso es problema del titular, única y exclusivamente”; que “la marca CANALETA 90 no corresponde al vocabulario general, y tampoco al nombrarla el consumidor o público en general va a establecer una relación entre el nombre y el producto de que se trata”; y que “el análisis realizado por la oficina nacional no fue el adecuado ya que llegó a la conclusión de que el signo es genérico y que no es distintivo, pues el consumidor podría llegar a pensar que la expresión 90 habla del ancho o del largo de este tipo de canal, análisis que le esta (sic) proscrito hacer ya que no puede valerse de elementos hipotéticos o abstractos para llegar a una conclusión ...”.

Por otra parte, el apoderado actor argumenta que “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. Ello es exactamente lo que sucede con la expresión CANALETA 90. 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 ...”; que “lo que aquí sucede es que se registra una marca que tiene en el peor de los casos un elemento genérico que es la expresión CANALETA, la cual podrá seguir siendo usada por todas las personas vinculadas con el sector, expresión que ha sido complementada con el número 90 que le da la distintividad necesaria, y que ésta sí no podrá ser utilizada por nadie, ya que es única y exclusivamente de propiedad de ETERNIT COLOMBIANA S.A. situación que ha sido respetada por todos los demás participantes del mercado, que reconocen

un derecho adquirido por quien ha sido el primero en comercializar el producto”.

El apoderado de la demandante sostiene a este propósito que “las marcas CANALETA 90 Y CANALETA 43 han sido propiedad de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. desde el año 1.960 y ha (sic) adquirido un gran posicionamiento dentro del sector de la construcción en Colombia, gracias a la labor de mercadeo, promoción, calidad y publicidad que ha realizado esta compañía durante estos años”; que “Desde la época de su lanzamiento, y hasta la presente, de manera ininterrumpida, la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., ha venido promocionando y publicitando ... sus productos CANALETA 43 y CANALETA 90”; que “Bajo estas premisas, ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó desde el año 1.984, el registro de las marcas CANALETA 43 y CANALETA 90 en las clases 6, 17 y 19, las cuales le fueron concedidas ...”; que “el hecho de que la marca CANALETA 90 de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. haya estado registrada desde hace mas de 15 años, no fue atendido ni tenido en cuenta por el Despacho. Durante ese tiempo nadie ha discutido su entidad como marca, y mucho menos la posibilidad de que la misma sea considerada como genérica y por tanto incurra en causal de irregistrabilidad”; que “el hecho de que la marca originalmente concedida hubiere tenido problemas en la renovación, que obligaron a un nuevo trámite de la misma, no conlleva a que dentro de este nuevo trámite de registro, la marca este (sic) ahora incurra en causal de irregistrabilidad, mas aun (sic) cuando estamos hablando de derechos previamente adquiridos, que hoy no pueden ser desconocidos”; y que “las marcas CANALETA 43 y CANALETA 90 son ampliamente conocidas en el sector de la construcción en Colombia, que han sido líderes dentro de las de su género y que son de propiedad de ETERNIT COLOMBIANA S.A.”.

Por último, en lo relativo a la violación de los artículos 134 y 135, literal b), de la Decisión 486, se argumenta en la demanda que “Distinguir es conocer algo por las diferencias que muestra con otras cosas. CANALETA 90 se distingue de los demás no solo desde el punto de vista del signo sino además desde la perspectiva de la utilización que se ha hecho del mismo”; que “En este caso, estamos frente a una marca que tiene un elemento genérico pero que es distintiva, y que además no se confunde con las demás, por lo que su distintividad está plenamente demostrada”; y que “el signo CANALETA 90 de ETERNIT COLOMBIANA S.A. es distintiva (sic) ya que como ha quedado ampliamente probado no se confunde con ninguna otra (sic), y tampoco puede predicarse de la misma (sic) un carácter genérico o descriptivo”.

## 2. Contestación a la demanda

El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su escrito de contestación a la demanda, que “no se ha incurrido en violación de los artículos 134, y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”; que “Es claro e inequívoco que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa ...”; que “la marca ‘CANALETA 90’ para distinguir productos comprendidos en la clase 6 ... además de no reunir los requisitos establecidos en la norma comunitaria, se encuentra incurra en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135

literal f) de la Decisión 486 ... toda vez que la expresión 'CANALETA' designa en forma inmediata y directa un tipo de producto, como es un tipo especial de canal, pero que dentro del sector de la construcción, corresponde a un tipo de canal más amplio y grande que permite que corran aguas sobre ella muy similar a las canales ondulares de amplio uso en el mercado y conocimiento, lo que conllevaría a que el consumidor medio efectúe una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse, formándose la idea del producto que distinguiría la marca solicitada, como es un productos (sic) de construcción consistente en un conducto que recibe y vierte agua de los tejados"; que " 'CANALETA 90' no puede ser registrado como marca pues constituiría una ventaja competitiva en detrimento de los demás competidores que se verían privados de la posibilidad de utilizar una expresión necesaria para ofrecer sus productos y servicios en el mercado; además el hecho de que al signo solicitado se le agregue la expresión '90' ... no le otorga la distintividad suficiente que la haga susceptible de registro marcario ya que hace referencia a una medida que caracteriza esta línea de productos; además de ello cabe agregar que no posee la suficiente fuerza distintiva para identificar los productos amparados, puesto que se identifica con ellos y en todo momento reproduce exactamente el genérico".

La parte demandada también señala que "el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro ante la oficina nacional competente ..."; que no es "por tanto de recibo lo alegado por la parte demandante en el sentido que por el hecho de que en el pasado fue titular de registros marcarios similares ahora caducados, ello obligue a la oficina nacional competente a conceder el registro de la marca 'CANALETA 90' para distinguir productos comprendidos en la clase 6 ... limitando su poder discrecional y dejando de aplicar las causales de irregistrabilidad que son de orden público y de obligatorio cumplimiento"; que "la referencia ... de otras actuaciones administrativas ... son independientes habida cuenta de sus circunstancias fácticas únicas y especiales"; y que "los actos administrativos acusados ... no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta (sic) normas de carácter legal como lo sostiene la parte demandante".

#### CONSIDERANDO

Que, las normas cuya interpretación se solicita son los "Artículos 135 literales b) y f) y 134 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena";

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

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

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 158 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal estima que procede su interpretación, y también, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 135, literal a, y 154 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente:

**"Artículo 134.-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores".

**"Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- b) carezcan de distintividad;

(...)

- f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(...)

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica".

**"Artículo 154.-** El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".

- I. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca. La distintividad derivada del uso previo del signo.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. El registro de un signo como marca tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio a que se refiera. En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado.

Según la enumeración no exhaustiva de la disposición citada, podrán constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca. Como se ha indicado en la doctrina, "... cabe afirmar que los signos distintivos, las marcas, pueden percibirse por la vista, por el oído o por el olfato" (BERCOVITZ, Alberto: *"Apuntes de Derecho Mercantil"*, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 465).

Ahora bien, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente supeditado a que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. Dicho registro, sin embargo, no se verá impedido por la naturaleza del producto o servicio a que haya de aplicarse aquél. En la doctrina se sostiene, por otra parte, que "... es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el principal de sus requisitos, que es la aptitud distintiva" (OTERO LASTRES, José Manuel: "Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena", *Revista Jurídica del Perú*, Junio, 2001, p. 132).

En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con el artículo 135, literal a), de la Decisión 486, el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad.

La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus elementos constitutivos, así como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b), de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios; que "no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al

prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad", pues "la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca" (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, "se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada ..." (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

En definitiva, se trata de analizar "si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios" (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).

Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo *ab initio*, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En la doctrina se explica que "un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca" (BERCOVITZ, Alberto; *op.cit.*, p. 471).

En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos impedidos inicialmente de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva. La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad hubiese sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro. Queda entendido que, en primer lugar, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado. El uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, toda vez que la actividad únicamente publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y en segundo lugar, el solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios correspondientes del País Miembro, en un número importante, reconocen el signo como distintivo del producto

o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad.

La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico.

## II. De los signos genéricos

Se entiende por denominación genérica la que designa exclusivamente el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro.

Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirla en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca.

El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso 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...” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-95 del 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199 del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”).

Este Tribunal ha precisado también que: “... en el campo doctrinal ... 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. 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” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49 del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”).

Finalmente, a propósito de de los signos genéricos, el Tribunal ha establecido que “... para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f), del artículo 135 de la Decisión 486 (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP- 2001 del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661 del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”; que reitera lo declarado en las sentencias de los expedientes N° 02-IP-89 y 12- IP-95, ya citadas).

Hay que tener presente pues que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por indicaciones genéricas o no distintivas. Por tanto, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente genéricas.

## III. De los signos evocativos

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

El Tribunal ha declarado a este respecto que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o calidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291 del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”).

En definitiva, si bien las marcas evocativas no son tan distintivas como las de fantasía o las arbitrarias, requieren de cierta imaginación, pensamiento o percepción para alcanzar una idea sobre la naturaleza de los bienes o servicios (<http://www.bitlaw.com/trademark/degrees.html#fanciful>).

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del genérico, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

## IV. De los signos compuestos

El Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ... La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ...” (Sentencia dictada en el Proceso N° 13-IP-2001 del 2 de mayo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677 del 13 de junio del mismo año, caso “BOLIN BOLA”).

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de "... la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial ...” (Sentencia del Proceso N° 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.

#### V. De la marca débil

Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario... Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcadamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, Cuarta Edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. pp. 191 y 192).

#### VI. Del derecho al uso exclusivo de la marca

El Tribunal reitera, en el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la decisión en referencia.

Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse ... al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ello se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98 del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481 del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

#### CONCLUYE

1° Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica. El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Este, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, salvo la excepción prevista en el citado artículo 135, último párrafo.

2° Por excepción a la prohibición de registro del signo que no sea distintivo *ab initio*, o que sea descriptivo, o genérico, o común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, el signo en cuestión podrá ser registrado como marca si el solicitante, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En este caso, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado, así como el hecho del reconocimiento del signo, en tanto que distintivo del producto o del servicio que constituya su objeto, por parte del sector de los consumidores o usuarios correspondientes en el País Miembro.

El signo genérico no es susceptible de registro, a menos que se halle conformado por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que la palabra, frase o leyenda pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.

3° En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

4° Si uno de los elementos que integran un signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio de que se trate, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

5° El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la

Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 486.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal  
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Mónica Rosell Medina  
SECRETARIA

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-** La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. **CERTIFICO.-**

Mónica Rosell  
SECRETARIA

## ACUERDO DE CARTAGENA

### PROCESO 52-IP-2005

**Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: FANNY DEL CARMEN MUÑOZ CARDONA. Marca: "BUGUI". Proceso interno N° 2002-00038-(7678).**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,** Quito, a los once días del mes de mayo del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala

de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

### VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 22 de abril del año 2005, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 4 de mayo del 2005.

### 1. ANTECEDENTES:

#### 1.1. Partes

Actúa como demandante la señora FANNY DEL CARMEN MUÑOZ CARDONA, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso, a la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

#### 1.2. Actos demandados

La interpretación se plantea en razón de que la señora FANNY DEL CARMEN MUÑOZ CARDONA, mediante apoderado, solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

- N° 33707 de 27 de diciembre del año 2000, emitida por la Jefa de la División de Signos Distintivos de la aludida dependencia, quien decidió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y, negar el registro de la denominación "BUGUI" como marca destinada a amparar productos de la clase internacional N° 30, solicitada por FANNY DEL CARMEN MUÑOZ CARDONA.
- N° 18896 de 31 de mayo del 2001, expedida por la misma autoridad, la cual, al resolver el recurso de reposición interpuesto, decidió confirmar la resolución inicial en todas sus partes.
- N° 28179 de 29 de agosto del 2001, emitida por el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial, quien, al resolver el recurso de apelación también propuesto, decidió igualmente confirmar la Resolución N° 33707 de 27 de diciembre del 2000.

Solicita adicionalmente la actora, que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la aludida Superintendencia, que registre la marca "BUGUI" para distinguir "helados comestibles", productos éstos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional Niza.

#### 1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

**a) Los hechos.**

- La señora FANNY DEL CARMEN MUÑOZ CARDONA, argumenta que se ha dedicado desde el año 1989, a la producción y comercialización de “helados comestibles” con la denominación “BUGUI”.
- El 25 de julio del año 2000, la mencionada señora presentó solicitud para obtener el registro de la denominación “BUGUI” como marca destinada a amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.<sup>1</sup>
- El 1 de septiembre también del 2000, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 495.
- El 13 de octubre de dicho año, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. formuló “oposición” a la solicitud de registro, argumentando ser titular de la marca “BOGGY”, que distingue productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.<sup>2</sup>
- El 27 de diciembre también del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución N° 33707, por medio de la cual declaró fundada la oposición presentada y negó el registro solicitado.
- El 21 de marzo del 2001, la actora interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución emitida.
- El 31 de mayo del 2001, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la misma dependencia emitió la Resolución N° 18896, en la cual, al resolver el recurso de reposición interpuesto, confirmó lo decidido en la resolución inicial.
- El 29 de agosto del mismo año, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución N° 28179, resolvió el recurso de apelación y, confirmó nuevamente la Resolución N° 33707;

**b) Escrito de demanda.**

La señora FANNY DEL CARMEN MUÑOZ CARDONA, por medio de apoderado, expresa que desde el mes de febrero del año 1989 se dedica a la producción y comercialización de helados comestibles distinguidos con la marca BUGUI.

Con este antecedente, manifiesta que el 25 de julio del año 2000 solicitó registro para la denominación “BUGUI”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 30; solicitud respecto de la cual la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. formuló “oposición”, argumentando ser propietaria de la marca “BOGGY” que distingue productos de la clase 29 de la misma clasificación.

Asevera que mediante Resolución N° 33707 de 27 de diciembre del año 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia declaró fundada la oposición presentada y, negó el registro solicitado; determinación que fue confirmada por las resoluciones mediante las cuales fueron decididos los recursos de reposición y de apelación.

Expresa que la Superintendencia violó el artículo 134 de la Decisión 486, ya que “...la marca BUGUI es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Su carácter distintivo permite que no se confundan con los signos distintivos de productos o servicios elaborados y comercializados por otra persona.”.

Alude que “...los signos cotejados gráfica, fonética y conceptualmente no son susceptibles de inducir a error al público consumidor sobre el origen empresarial de los productos...”.

Respecto de la coexistencia pacífica de las dos marcas, señala que “...el tiempo va diluyendo progresivamente la confusión entre una y otra; y finalmente se establece la inconfundibilidad y consecuente diferenciación entre ellas. Es así como el público consumidor llega a tener noción exacta de que se trata de productos distintos y con un diferente origen empresarial. Tal es exactamente lo que acontece en el caso de las marcas BUGUI y BOGGY”. Considera errónea la emisión de la resolución 33707 por parte de la aludida Superintendencia “...al concluir que existe semejanza entre los signos en estudio, y que causaría riesgo de confusión para asociar en el público consumidor, pues siendo que existe coincidencia entre las vocales de las dos expresiones, en el número de sílabas y en la ubicación de la sílaba tónica, es claro que existe posibilidad de diferenciar las dos marcas desde el punto conceptual...”.

Argumenta, así mismo, que “El público consumidor medio sabe diferenciar perfectamente los productos de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., como que ésta produce una línea comestible claramente determinada por los derivados lácteos. Los helados comestibles marca BUGUI están firme y extensamente acreditados en el mercado colombiano desde enero de 1989, de modo que el público consumidor medio los identifica plenamente; es inexistente por lo tanto, el riesgo de que pueda confundirlos con productos comestibles de una línea distinta que se identifican con la marca BOGGY”.

Sostiene, finalmente, que “...la marca BUGUI no presenta ninguno de los impedimentos que dan lugar a la denegación de la solicitud de registro.”;

**c) Contestación a la demanda.**

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

<sup>1</sup> **Clase 30.-** Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

<sup>2</sup> **Clase 29.-** Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Argumenta la legalidad de los actos realizados por esa dependencia y, manifiesta que en sus actuaciones no ha incurrido en violación de las normas establecidas en la Decisión 486, aseverando que la Superintendencia "...se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaría, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa".

Respecto a la violación que se manifiesta se ha producido del artículo 134 de la Decisión 486, alude jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos números 1- IP-87, 2-IP-95 y 14-IP-98.

Al referirse a la supuesta violación del literal a) del artículo 136 de la misma decisión, relativo a la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes, expresa que "...efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca solicitada 'BUGUI' para la clase 30, frente a la marca 'BOGGY' (registrada, para todos los productos de la clase 29 certificado N° 137666 a favor de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A.), se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen.".

Concluye afirmando que "la marca 'BUGUI' para distinguir productos de la clase 30 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) como se expuso acertadamente por la Oficina Nacional Competente en los actos administrativos ahora acusados..."; y,

#### d) Tercero Interesado.

La sociedad **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.** no ha dado contestación a la demanda propuesta por la señora **FANNY DEL CARMEN MUÑOZ CARDONA**, según así se acredita en el oficio N° 0375 de 11 de marzo del 2005.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

#### CONSIDERANDO:

##### 1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La consulta ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del estatuto de este Tribunal, apreciándose, como ha sido ya dicho, que se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por ese artículo, pues se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

En cuanto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la instancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir, además de las incidencias propias del respectivo trámite, los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquéllos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de

Industria y Comercio de Colombia, los cuales han debido por esa causa, ser extraídos del respectivo escrito aparejado al expediente.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del organismo.

##### 2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Consejo de Estado de la República de Colombia, ha solicitado, como ha sido antes dicho, "...la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)"; no obstante, este Tribunal ha podido verificar que la solicitud referente al registro de la marca **BUGUI** ha sido presentada el 25 de julio del año 2000. Consecuentemente, dicha solicitud ha sido radicada, sin lugar a dudas, en vigencia de la Decisión 344 y no de la Decisión 486.

Por lo expuesto, el organismo considera, según así lo ha venido determinando en su jurisprudencia, que la interpretación prejudicial requerida en este caso, debe corresponder a los artículos 81 y 83 de la Decisión 344; disposiciones por cierto concordantes con los aludidos artículos solicitados de la Decisión 486. En lo relativo al artículo 83, estima sin embargo que la interpretación debe limitarse a únicamente su literal a), norma que resulta aplicable al caso controvertido; todo esto, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este órgano jurisdiccional.

##### 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

#### DECISION 344

(...)

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

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

(...)

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

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

(...)

#### 4. CONCEPTO, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Y CLASES DE MARCAS

##### Concepto

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

##### Elementos constitutivos de la marca

El artículo 81 de la referida Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

##### a) Perceptibilidad.

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

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

##### b) Distintividad.

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

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales; y,

##### c) Susceptibilidad de representación gráfica.

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

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

##### Clases de marcas

La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo.

En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas por corresponder éstas, a la clase a la cual pertenecen los distintivos en conflicto.

**La MARCA DENOMINATIVA**, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

La marca de fantasía puede no tener significado alguno aunque puede sugerir una idea o concepto. El tratadista Jorge Otamendi la define como “aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”.<sup>3</sup>

Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como “aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir o mismo (sic) de la actividad que desarrolla su titular”.<sup>4</sup>

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas recomendadas por la doctrina para la comparación marcaria y, prestará especial atención al criterio que considera que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

#### 5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO

##### La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto

<sup>3</sup> OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989.

<sup>4</sup> OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo- Perrot. Buenos Aires. Argentina, Pág. 28. 1989.

de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.<sup>5</sup>

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de establecer si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza:

**Similitud ideológica**, que se produce entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra”.<sup>6</sup> En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

**Similitud ortográfica**, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la expresión, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;

**Similitud fonética**, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

#### Reglas para realizar el cotejo marcario

Este Organismo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

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

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

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

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”<sup>7</sup>.

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

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

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

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

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

<sup>5</sup> **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>6</sup> **OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas**. Editorial Abeledo - Perrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 153.

<sup>7</sup> **BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio**, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.<sup>8</sup>

## 6. LA CONEXIÓN COMPETITIVA DE PRODUCTOS

Este Tribunal, al hacer referencia a la conexión competitiva que se da entre productos, ha señalado:

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

- a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator
- b) Canales de comercialización
- c) Medios de publicidad idénticos o similares
- d) Relación o vinculación entre productos
- e) Uso conjunto o complementario de productos
- f) Partes y accesorios
- g) Mismo género de los productos
- h) Misma finalidad
- i) Intercambiabilidad de los productos”.<sup>9</sup>

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos.

Se debe recalcar que lo transcrito, se encuentra ligado íntimamente al grado de atención del consumidor, tomando en cuenta “a quién” se atribuye la posibilidad de confusión. De esta forma, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, el que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio.

## 7. COEXISTENCIA MARCARIA

Con referencia al tema, este Tribunal ha manifestado:

“El artículo 107 de la Decisión 344 permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse. Sin embargo, la misma Decisión establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías.

“No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés

general, evitando que el consumidor se vea inducido a error.

“En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”.<sup>10</sup>

Con base en los fundamentos expuestos,

### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

#### CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada decisión.
2. Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. Podrán ser consideradas semejantes las marcas, cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir.
3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.
5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las

<sup>8</sup> **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>9</sup> **Proceso 41-IP-2001**, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”. Ver también: **Proceso 08-IP-95**, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996, JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>10</sup> **Proceso 50-IP-2001**, sentencia de 31 de octubre del 2001, Publicado en G.O.A.C. N° 739 de 4 de diciembre del 2001. Marca: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

6. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.
7. La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá, en todo momento, salvaguardar el interés general, evitando que el consumidor se vea inducido a error.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N° 2002-00038-(7678), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado instrumento.

Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal  
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Mónica Rosell Medina  
SECRETARIA

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-** La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría.  
**CERTIFICO.-**

Mónica Rosell  
SECRETARIA

#### EL I. CONCEJO CANTONAL DE SIGSIG

##### Considerando:

Que, los cementerios municipales, tanto en la cabecera cantonal, cabeceras parroquiales y sectoriales cumplen con una ineludible necesidad colectiva para la comunidad, por lo que su uso debe estar debidamente reglamentado;

Que, los arrendamientos, así como la venta de nichos, construcción de mausoleos, etc. en los cementerios municipales, deben efectuarse acorde con los costos reales, para posibilitar un adecuado mantenimiento y prestación de un mejor servicio;

Que, el artículo 2 inciso tercero del Reglamento General a la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales expresa, que “Las Juntas Parroquiales Rurales podrán administrar los bienes públicos de su circunscripción territorial que son de propiedad o uso de municipios...”;

Que, se hace necesario dictar una nueva Ordenanza que reglamente los cementerios en la cabecera cantonal, cabeceras parroquiales y sectorial de conformidad con la legislación vigente, de modo que se propicie el desarrollo equitativo y sustentable del Gobierno Cantonal y parroquiales; y,

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Régimen Municipal vigente,

##### Expide:

**La siguiente “Ordenanza que reglamenta el servicio de cementerios municipales en el cantón Sígsig”.**

#### TITULO I

##### GENERALIDADES

**Art. 1.-** Corresponde a la I. Municipalidad de Sígsig de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 15 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el mantenimiento y administración de los cementerios.

Los lugares destinados para cementerios municipales en el cantón, serán adquiridos, cuando fuere necesario por el Municipio según el procedimiento de expropiación establecido en la ley.

**Art. 2.-** Tanto la ubicación de los cementerios, como la distribución de áreas en su interior y la administración y el funcionamiento, se sujetarán a las leyes sanitarias, y no se hará ninguna construcción, reparación o ampliación sin previa autorización de la Municipalidad o Junta Parroquial.

**Art. 3.-** Los lugares destinados dentro del cantón Sígsig para cementerios, serán administrados por la Municipalidad y las juntas parroquiales para el efecto, el Alcalde o Presidente, de conformidad a la disponibilidad económica, nombrará o delegará a un Administrador General de cementerios.

El Comisario Municipal, Jefe de Avalúos y Catastros y Auxiliar de Varios Servicios, tendrán a su cargo la administración del cementerio, mientras no se designe a un Administrador, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias del Municipio o Junta Parroquial.

**Art. 4.- Son deberes del Guardián - Administrador:**

- a) Cumplir y hacer cumplir la presente ordenanza;
- b) Informar periódicamente al Jefe inmediato sobre la situación, marcha y necesidades del área a su cargo así como suscribir todas las comunicaciones a nombre de esa unidad administrativa;

- c) Solicitar al Concejo, al Alcalde o a la Junta Parroquial que se efectúen las reparaciones y observaciones que fueren necesarias, para un buen mantenimiento de los cementerios;

#### Del Comisario Municipal

- d) Atender, estudiar y resolver sobre los reclamos del público y del personal auxiliar;
- e) Controlar la asistencia, permanencia y puntualidad del personal que labora en dicha unidad administrativa;
- f) Vigilar los trabajos que se realicen en el cementerio;

#### Del Jefe de Avalúos y Catastros

- g) Coordinar la emisión, utilización y archivo de tasas por servicios, formularios y registros adecuados;
- h) Complementar y ejecutar, en su caso, el proceso de adjudicación de terrenos, túmulos, nichos y bóvedas, y previo al cumplimiento de todas las formalidades;
- i) Llevar catastro independientes para las bóvedas, nichos, sepulturas en tierra y exhumaciones, en los que se registrará el orden cronológico, con una clasificación alfabética los nombres de los fallecidos, el número de orden, la fecha de inhumación y exhumaciones verificadas en el cementerio, de igual manera un registro de uno de los dolientes o de quien suscribe el contrato y más observaciones pertinentes;
- j) Informar anualmente de las inhumaciones y exhumaciones verificadas en el cementerio;

#### Del Guardián - Administrador

- k) Concurrir obligatoriamente a las exhumaciones;
- l) Vigilar que el cerramiento de las bóvedas y sepulturas se realice de conformidad con las disposiciones de esta ordenanza, previa comprobación y archivo de los documentos de soporte; y,
- m) Vigilar que las personas que visiten el cementerio no causen avería alguna, estando obligado a comunicar al Comisario Municipal sobre la persona o personas responsables de los daños, para efectos de la sanción correspondiente.

### TITULO II

#### FORMAS DE USO DE LOS CEMENTERIOS

**Art. 5.-** Cualquier persona natural o jurídica podrá comprar un derecho de uso a perpetuidad sobre el terreno o bóveda en los lugares señalados por el Municipio para realizar construcciones funerarias, de acuerdo con las regulaciones que establece esta ordenanza.

**Art. 6.-** El Municipio destinará un espacio del cementerio para sepulturas subsidiadas en tierra, que serán asignadas previa autorización del Alcalde y en las parroquias por el Presidente de la Junta Parroquial, para las personas indigentes, dichas sepulturas serán enumeradas y catastradas.

**Art. 7.-** Los interesados en arrendar un terreno o bóveda municipal en el cementerio, presentarán una solicitud con el respectivo timbre municipal y especie valorada al Alcalde o Presidente de la Junta Parroquial, determinando el área: Esto es hasta 10 m2 para personas naturales y 20 m2 para personas jurídicas, o bóvedas a utilizar, que luego de su aprobación se procederá a elaborar el contrato de arrendamiento o compra venta respectivo.

**Art. 8.-** Los propietarios de bóvedas, nichos o fosas son los responsables del mantenimiento y adecentamiento de los mismos.

**Art. 9.-** Se prohíbe a los arrendatarios realizar contratos destinados al subarriendo.

**Art. 10.-** Una vez suscrito el contrato de arrendamiento, el arrendatario entregará una copia al Comisario Municipal para su archivo, y solamente con su visto bueno podrá ocuparlo, adoptando las medidas necesarias de higiene.

**Art. 11.-** Si cumplidos un año de mora, el arrendatario no ha pagado el canon arrendaticio, automáticamente el cadáver será exhumado e incinerado y sus restos depositados en el osario del cementerio, y el nicho, bóveda o fosa correspondiente, cedido en arriendo.

**Art. 12.-** Las lápidas serán de concreto, mármol, bronce u otro material semejante, en cuyo texto constará los nombres y apellidos del difunto y el plazo de colación es de seis meses desde la fecha de defunción.

### TITULO III

#### DE LA VENTA DE DERECHOS SOBRE TERRENOS PARA CONSTRUCCIONES

**Art. 13.-** El Municipio y las juntas parroquiales podrá vender el derecho a perpetuidad de los terrenos en el cementerio para la realización de construcciones funerarias (tipo), siempre que las mismas se realicen en un plazo de seis meses, pudiendo ser prorrogado por una vez y hasta por sesenta días, posterior a lo cual se revertirá este terreno al patrimonio municipal, perdiendo el dueño el valor cancelado.

**Art. 14.-** Para la adquisición de un terreno en el cementerio, los interesados deberán presentar una solicitud dirigida a la Alcaldía, indicando el lugar y área que desea adquirir, conforme al artículo 7 de esta ordenanza, salvo que se vaya a construir un mausoleo que requiera más de veinticinco metros, en cuyo caso se adjuntará el plano correspondiente: La solicitud se tramitará al Concejo o los vocales de la respectiva junta, previo informe del Departamento de Planificación Urbana y Rural Municipal y deberá contener los siguientes datos:

- a) Nombres, apellidos y cédula del solicitante (copia);
- b) Tipo de servicio solicitado (plano tipo); y,
- c) Dirección y teléfono del solicitante.

**Art. 15.-** Una vez aprobada la solicitud por parte del Concejo o la Junta Parroquial, se autorizará la elaboración del contrato de venta respectivo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

**Art. 16.-** Para efectuar construcciones funerarias los propietarios de lotes en el cementerio, elevarán una solicitud describiendo que tipo de construcción van a realizar, los materiales a utilizar y más detalles pertinentes. A esta solicitud se acompañará el plano de la construcción con tres reproducciones, una para el Archivo del Departamento de Planificación Urbana Municipal, otra para la Comisión de Obras Públicas y una para el Administrador del cementerio. Dicha solicitud requerirá de la aprobación del Departamento de Planificación.

**Art. 17.-** Los planos después de haber sido aprobados no podrán modificarse, caso contrario se procederá a su juzgamiento y sanción conforme a la ordenanza respectiva.

**Art. 18.-** Una vez concluida la construcción funeraria, el propietario dará aviso al señor Alcalde o Presidente de la Junta Parroquial y solo con su aprobación y la del Departamento Técnico se la podrá ocupar después de comprobar que se ha cumplido con el plano aprobado y siempre que guarden las necesidades y medidas de higiene.

#### TITULO IV

##### DE LAS INHUMACIONES

**Art. 19.-** Las inhumaciones de cadáveres deberán realizarse exclusivamente en los lugares destinados para este objeto, para lo cual se cumplirán a más de los requisitos establecidos en la ley, los siguientes:

- a) Certificado de defunción firmado por el Jefe de Registro Civil;
- b) Autorización del Inspector Cantonal de Salud, o Subcentro de Salud; y,
- c) Certificado de la Tesorería Municipal de haber satisfecho las obligaciones pecuniarias correspondientes del fallecido y arrendatario.

**Art. 20.-** No podrá verificarse inhumación alguna en el lapso de las seis de la tarde y las siete de la mañana del día siguiente, igualmente en ningún caso se conservarán o depositarán en un mismo nicho, bóvedas o fosas otros restos humanos que aquellos para los que se tomó en arrendamiento o en propiedad.

**Art. 21.-** Para la concesión de exoneraciones parciales (50%) en las sepulturas, bastará el certificado de defunción, informe favorable del Departamento de Acción Social Municipal; y, la autorización del Alcalde o Presidente de la Junta, siempre que se justifique la indigencia.

#### TITULO V

##### DE LAS EXHUMACIONES

No podrá ser exhumado ningún cadáver, sino por las siguientes causas:

- a) Por excepción, cuando exista orden judicial;
- b) Por estar en mora con la Municipalidad, por un año; y,
- c) Por haber transcurrido un período mínimo de ocho años desde la inhumación.

**Art. 23.-** No podrá ser exhumado ningún cadáver, sino una vez cumplidos los siguientes requisitos:

- a) Certificado del Tesorero Municipal, en formulario especial, de haber satisfecho las obligaciones pecuniarias del fallecido y arrendatario;
- b) Autorización por escrito de las autoridades de salud; y,
- c) Haber transcurrido un período mínimo de ocho años desde la fecha de inhumación; a efectos de evitar la superpoblación.

**Art. 24.-** La exhumación acordada por las autoridades judiciales, se hará conforme los procedimientos especiales, determinados en las leyes respectivas.

**Art. 25.-** El plazo máximo que podrá permanecer un cadáver en su bóveda respectiva, será de 8 años, contado a partir de la fecha en que se efectúe la inhumación.

**Art. 26.-** Una vez cumplido el plazo señalado en el artículo anterior, el Jefe de Avalúos y Catastros notificará del particular al señor Alcalde o Presidente de la Junta, quien por medio del Comisario Municipal citará a los interesados, concediendo para la exhumación el plazo de un mes, vencido el cual se ordenará que los restos sean exhumados previa las formalidades establecidas en esta ordenanza.

**Art. 27.-** Prohíbese sacar fuera del cementerio los restos humanos; sin embargo, podrá concederse autorización, para ello deberá adjuntar la correspondiente autorización de la autoridad de salud o la autoridad competente en las parroquias, de conformidad con la ley, en la cual se indicará el destino de esos restos y previo conocimiento institucional.

**Art. 28.-** Una vez realizada la exhumación de los cadáveres los restos existentes serán depositados en los nichos previo los trámites citados en esta ordenanza, y los que no tuvieren nicho, se les depositará en el osario del cementerio.

Sin embargo, cuando los restos sean exhumados por orden del Municipio después de cumplir con el plazo del artículo 25 sentándose una acta en el libro que exista en la Administración del cementerio, en la que se hará constar la identificación de la persona fallecida, la orden de Comisaría y la del médico del lugar o su representante.

**Art. 29.-** Si en el momento de la exhumación se observa que no se han descompuesto las partes blandas del cadáver, podrán los interesados renovar el arriendo de la bóveda verificando el pago correspondiente; en caso contrario el cadáver deberá ser exhumado o incinerado, y sus restos depositados en el nicho o el osario.

**Art. 30.-** El ataúd, los restos de mortaja y otras prendas afines, serán incineradas, pues en ningún caso se permitirá que se saquen del cementerio y se utilicen por segunda vez.

## TITULO VI

### CANONES Y PRECIOS

**Art. 31.-** Para la construcción de bóvedas o mausoleos, el terreno o lote, será concedido por la Municipalidad o la Junta Parroquial en uso a perpetuidad, de conformidad con las siguientes tarifas:

- a) Por concepto de terreno para construcción de bóvedas será USD 40,00 por cada metro cuadrado;
- b) Por concepto de venta de terreno para construcción de bóvedas de más de un piso el precio será de USD 50,00 por cada metro cuadrado de cada piso adicional;
- c) El derecho de construcción será de USD 10,00 en toda la jurisdicción del cantón Sígsig; y,
- d) Por concepto de permiso o derecho para la construcción de mausoleos para el cementerio, será de USD 15,00 por cada metro cuadrado, la misma cantidad pagará por cada piso adicional.

**Art. 32.-** Los valores fijados en el artículo anterior será obligatorio pagar por adelantado antes de verificar la inhumación.

**Art. 33.-** Para la adquisición o arriendo de bóvedas de propiedad municipal deberá presentarse una solicitud al señor Alcalde o Presidente de la Junta Parroquial, expresando dicha voluntad.

**Art. 34.-** Para el arrendamiento de bóvedas o fosa en el cementerio por un lapso de ocho años, para lo cual se fijan los siguientes precios, pagaderos por adelantado:

◆ Nicho a perpetuidad	240 USD
◆ Bóveda por 8 años	260 USD
◆ Sepultura en tierra para adultos	80 USD
◆ Sepultura en tierra para menores	40 USD

## TITULO VII

### TASAS POR LOS SERVICIOS ADICIONALES

**Art. 35.-** Los propietarios de nichos, terrenos, bóvedas o mausoleos dentro del cementerio general de la cabecera cantonal, así como los arrendatarios de bóvedas adquiridas a la Municipalidad, pagarán anualmente por concepto de costo de operación y mantenimiento (guardianía, ornato e iluminación) USD 8,00 por cada unidad. La recaudación de esta contribución para el caso de los arrendatarios, se incluirá en el contrato; por su parte los propietarios efectuarán el pago por anualidades anticipadas y en caso de mora se ejercerá la acción coactiva.

**Art. 36.-** Todo solicitante temporal o arrendatario de bóvedas, nichos, túmulos o mausoleos está obligado:

- a) Mantenerlos y cuidarlos, de acuerdo a las normas de control sanitario, y a lo previsto en esta ordenanza y a las órdenes emanadas por el Administrador Municipal;

- b) Comunicar al Administrador cualquier irregularidad; y,
- c) No arrojar desperdicios, basura, u otro material de desecho.

**Art. 37.-** La conservación de los nichos, bóvedas, túmulos y mausoleos; corre a cargo de los propietarios y arrendatarios; si estos no lo hicieren, lo realizará la Municipalidad a costa de los mismos, a cuyo efecto se dispondrá le emisión de los títulos correspondientes.

**Art. 38.-** Los arrendatarios de nichos, bóvedas, túmulos o mausoleos, que no hayan realizado el pago o estén en mora de lo establecido en los artículos 31, 34 y 35 de esta ordenanza, por un año, a partir de la publicación de la misma; perderá todo derecho de arriendo o de uso de los espacios en el cementerio municipal o parroquial y los mismos se revertirán al interés público de la entidad, sin más derecho a reclamo alguno, procediéndose a la exhumación de los cadáveres, de acuerdo al artículo 22 y siguientes de esta ordenanza.

## TITULO VIII

### DE LAS SANCIONES

**Art. 39.-** Las contravenciones a esta ordenanza serán sancionadas con una multa de entre 20 y 40 dólares, impuestas por el Comisario Municipal, previo informe del Guardián Administrador del cementerio, sin perjuicio de la acción penal que diere lugar.

**Art. 40.-** Se considerarán infractores de la presente ordenanza a las siguientes personas:

- a) Las que inhumaren o permitan inhumar cadáveres prescindiendo de los requisitos prescritos en esta ordenanza;
- b) Las que procedieren en estado de embriaguez a inhumar o exhumar cadáveres o restos;
- c) Las que introdujeren al cementerio bebidas alcohólicas o drogas;
- d) La profanación ocurrida en cualquier forma en el cementerio;
- e) El incumplimiento de lo dispuesto para las exhumaciones de cadáveres;
- f) Las que sacaren fuera del cementerio cadáveres, restos, materiales o piezas utilizadas en las inhumaciones o exhumaciones sin la autorización correspondiente, o sin las precauciones o respetos debidos;
- g) El tráfico de cualquier objeto del cementerio. Si el responsable fuere un empelado el Municipio, será, además, sancionado de acuerdo a la Ordenanza que reglamenta la administración del personal de servidores de la Municipalidad. En el caso de personas particulares serán sancionados de acuerdo al artículo 39 de esta ordenanza;
- h) Las que alteraren premeditadamente la numeración de las bóvedas o la inscripción de la lápida;

- i) Las que causaren daño a los jardines, caminarias y en la presentación misma del cementerio, sin erjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar;
- j) Las que abrieren una bóveda o una sepultura para depositar restos distintos de aquellos para los que fue cedida;
- k) Las que faltaren de palabra u obra a una autoridad del ramo, por causa de su misión o ejercicio del cargo; y,
- l) Los que verificaren reuniones en el cementerio sea de la índole que fueren, sin el permiso del señor Alcalde o Presidente de la Junta Parroquial.

## TITULO IX

### DISPOSICIONES GENERALES

**Art. 41.-** Los propietarios o arrendatarios de terreno, bóvedas o mausoleos, no podrán solicitar la exoneración total del pago de las tasas que se refiere esta ordenanza.

**Art. 42.-** En la Jefatura de Avalúos y Catastros se llevará un Libro de Contratos de Arrendamientos, tanto de mausoleos, bóvedas y nichos, como de los terrenos para construcciones con designación del arrendatario extensión del terreno y número de unidades.

**Art. 43.-** Las sepulturas con exoneración parcial, ocuparán un sector especial del cementerio y será numerado, para cuyo objeto el Administrador del cementerio llevará un libro especial de este servicio, en el que constará el nombre del fallecido, número de sepultura, la fecha de la inhumación y observaciones.

**Art. 44.-** Están permitidos los oficios religiosos dentro del cementerio, sean del culto que fueren, previo a la autorización correspondiente que extenderá la Administración; quedando prohibido las ceremonias y actos reñidos por la ley.

**Art. 45.-** Cuando un nicho, bóveda, túmulo o terreno para construcción de mausoleo permaneciere desocupado o abandonado por más de 4 años, la Municipalidad, por causas emergentes podrá resolver su ocupación, previa devolución del valor correspondiente.

**Art. 46.-** Cualquier caso que no esté contemplado en la presente ordenanza será resuelto por la corporación municipal.

### DISPOSICIONES TRANSITORIAS

**Art. 47.-** Queda temporalmente suspendida en el Cementerio Municipal de Sígsig, la aplicación de los artículos 5, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32 y 33 de la presente ordenanza hasta que exista la disponibilidad de espacio en el Cementerio Municipal de Sígsig.

**Art. 48.-** Para la aplicación del artículo anterior deberá existir un informe del Departamento de Planificación Urbana y Rural Municipal indicando las razones de saturación del Cementerio Municipal de la ciudad de Sígsig.

**Art. 49.-** Por consideración socio-económica, quedan autorizadas las juntas parroquiales, para reglamentar y aplicar un descuento de hasta el 50% en todas las tasas contempladas en la presente ordenanza.

Los recursos que genera esta ordenanza, serán administrados por las propias juntas parroquiales y reinvertidos en dicho servicio.

**Art. 50.-** Debido a la sobresaturación del Cementerio Municipal de Sígsig, y como medida preventiva, queda temporalmente prohibido la inhumación de cadáveres que provengan de las parroquias rurales que cuenten con cementerio propio.

**Art. 51.-** La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. Pero por la situación especial por la que está atravesando la Municipalidad de Sígsig los funcionarios correspondientes quedan autorizados desde la presente fecha, a receptor las peticiones del público y los correspondientes valores.

**Art. 52.-** Deróguense todas las ordenanzas que regulen el servicio de cementerio anteriores a ésta, así como las normas de igual o menor jerarquía, que se opongan a los contenidos en la presente ordenanza

Dada en la sala de sesiones del Ilustre Concejo de Sígsig, a los treinta días del mes de enero del dos mil seis.

**CERTIFICACION.-** La suscrita Secretaria del Ilustre Concejo de Sígsig, certifica: Que la ordenanza que antecede fue discutida y aprobada por el Ilustre Concejo Cantonal de Sígsig, en sesiones 17 y 31 de octubre del 2005 y 30 de enero del 2006, respectivamente, quedando aprobada definitivamente en esta última fecha.

f.) Valeria Maldonado P., Secretaria del I. Concejo.

En Sígsig, a los treinta días del mes de enero del dos mil seis. Al tenor de lo dispuesto en el Art. 127 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, remitimos en tres ejemplares a la señorita Alcaldesa encargada de la Ilustre Municipalidad de Sígsig, la Ordenanza que reglamenta el servicio de cementerios municipales en el canton Sígsig, una vez cumplidos los requisitos para su aprobación.

f) Agr. Cesar Chiriboga P., Vicepresidente del Concejo (E).

f.) Valeria Maldonado P., Secretaria del I. Concejo.

En Sígsig, a los treinta días del mes de enero del dos mil seis, recibido en tres ejemplares la ordenanza que precede suscrito por el Sr. Vicepresidente del Ilustre Concejo Cantonal de Sígsig, encargado y la Secretaria del I. Concejo, al tenor del Art. 128 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, sanciono; expresamente su texto y dispongo su promulgación para su vigencia.

f.) Dra. Patricia Jiménez B., Alcaldesa del cantón (E).

**CERTIFICO:** Que la presente ordenanza fue sancionada el 30 de enero del 2006, por lo que de acuerdo al Art. 129 de la L.O.R.M. segundo inciso parte final de la L.O.R.M. la señorita Alcaldesa, encargada manda a promulgar la ordenanza para que cumpla los requisitos establecidos en el Art. 131 de la L.O.R.M.

f.) Valeria Maldonado P., Secretaria del I. Concejo.

f.) Dr. Wilson Solís S., Vto. Bno., Procurador Síndico Municipal.