



REGISTRO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

Administración del Sr. Ing. Lucio E. Gutiérrez Borbúa
Presidente Constitucional de la República

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Año II -- Quito, Viernes 3 de Diciembre del 2004 -- N° 475

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
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
2.400 ejemplares -- 48 páginas -- Valor US\$ 1.00

S U P L E M E N T O

SUMARIO:

	Págs.		Págs.
ACUERDO DE CARTAGENA			
PROCESOS:			
76-RO-2003	2	Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: SOCIEDAD PAPELES NACIONALES S.A.; Marca: "LOTO". Proceso interno N° 6495	14
86-IP-2003	8	96-IP-2003 Interpretación Prejudicial de las normas previstas en los artículos 81, 82, literal d), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Parte actora: señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR. Caso: marca "BODY GEAR PETROLERO mixta". Expediente Interno N° 6123	20
88-IP-2003	8	87-IP-2003 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno N° 6303. Actor: ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A. Marca: SUPERVIDA	25

	Págs.	
92-IP-2003 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: STAVIR. Actor: DIEGO FELIPE ECHEVERRI ZAJIA. Proceso interno N° 6885	30	El escrito SG-C/0.5/1660/2003 de 17 de septiembre del 2003, por el cual la Secretaría General de la Comunidad Andina, presentó sus explicaciones sobre su conducta.
94-IP-2003 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: +MUSIC (mixta). Actor: MUNDO ESTRATEGICO LIMITADA. Proceso interno N° 6943	36	1. Antecedentes 1.1. Las partes Es parte demandante la República del Perú en su condición de País Miembro de la Comunidad Andina, y demandada la Secretaría General de la Comunidad Andina. 1.2. La demanda Por oficio N° 218-2003-MINCETUR/VMCE de 4 de agosto del 2003, la República del Perú interpone Recurso por Omisión en contra de la Secretaría General de la Comunidad Andina, basándose en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
98-IP-2003 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: TINOX. Actor: SYNTHELABO. Proceso interno N° 6863	41	Fundamentos de hecho La actora indica que el 2 de octubre del 2002 mediante oficio N° 63-2002-MINCETUR/VMCE/DNINCI presentó ante la Secretaría General “una denuncia contra el Gobierno ecuatoriano al haber expedido la Resolución N° 145 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones del Ecuador- COMEXI ... mediante la cual se establece la correlación de la nómina de mercaderías de prohibida importación y de aquellas que requieren de autorización previa para su importación”, solicitud que fue admitida a trámite por la Secretaría General por nota SG-X/4.2.1/00132/2002 de 14 de octubre del 2002, otorgando a la República del Ecuador 20 días hábiles para emitir los descargos pertinentes.
ORDENANZA MUNICIPAL:		
- Cantón El Pangui: Que reforma a la Ordenanza que establece el cobro de la tasa por el servicio de recolección de basura y aseo público	48	

N° 76-RO-2003

ACUERDO DE CARTAGENA

Recurso por omisión interpuesto por la República del Perú contra la Secretaría General de la Comunidad Andina por no haber emitido pronunciamiento sobre la Resolución N° 145 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones de la República del Ecuador.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, el seis de octubre de dos mil tres.

VISTOS

El oficio N° 218-2003-MINCETUR/VMCE de 4 de agosto del 2003, recibido en este Tribunal el 13 de agosto del 2003, por el cual el Vice Ministro de Comercio Exterior de la República del Perú interpone Recurso por Omisión en contra de la Secretaría General de la Comunidad Andina por no haber emitido la resolución a que estaba obligada.

El auto de cuatro de septiembre del 2003, por el cual el Tribunal admitió a trámite el recurso y ordenó su notificación a la Secretaría General para que en el término de 10 días presente las explicaciones sobre su conducta omisiva.

En fecha 22 de noviembre del 2002 por facsímil N° 342-2002MINCETUR/VMCE/DNINCI el Gobierno de Perú amparado en el artículo 54 de la Decisión 425 solicitó el pronunciamiento de la Secretaría General “*toda vez que el plazo concedido al Gobierno ecuatoriano había vencido en exceso sin haberse obtenido respuesta alguna por parte de dicho País Miembro*”.

Que mediante facsímil N° SG-X/2.15.191/561-2002 de 27 de noviembre la Secretaría General concedió un plazo adicional de 10 días para que el Gobierno del Ecuador presente los descargos y la documentación que considere necesaria, y que, por facsímil N° SG-X/2.15.19/015/2003 de 14 de enero del 2003 la Secretaría General “*actuando de manera irregular concedió 30 días hábiles adicionales al Gobierno Ecuatoriano...*”.

El 22 de abril del 2003 por facsímil N° 67-2003-MINCETUR/VMCE/DNINCI, el Perú “*inició los trámites previos para la interposición de la demanda por omisión, solicitando el pronunciamiento de la Secretaría General al amparo del artículo 37 del Tratado de Creación del Tribunal...*” sostiene que, *habiendo transcurrido treinta días desde la solicitud, “la Secretaría General no ha cumplido con emitir la resolución que resuelve nuestra denuncia de fecha 2 de octubre de 2002. Y que más bien mediante facsímil N° SG-F/2.15.19/687/2003 de 30 de abril de 2003 la Secretaría General solicitó al Gobierno del Perú se sirva dar a conocer los productos que pudieran estarse viendo afectados con la Resolución N° 145 del COMEXI”.*

Argumenta que la Secretaría General “solicitó información adicional que debió ser requerida al inicio del procedimiento administrativo, y de ninguna manera luego de haber transcurrido más de 6 meses de presentada nuestra denuncia”, información que mediante facsímil N° 108-2003-MINCETUR/MCE/DNINCI de 3 de junio del 2003, fue remitida conforme a lo pedido.

Finalmente, manifiesta que “luego de haber aportado todas las pruebas requeridas así como haber transcurrido más de nueve (9) meses desde que fue presentada nuestra denuncia, la Secretaría General no ha emitido la Resolución a que está obligada de conformidad con la Decisión 425, poniendo en grave riesgo el prestigio y la imparcialidad que debe tener ese Órgano Subregional”.

Fundamentos de derecho

Como fundamentos de derecho la República del Perú se ampara en los artículos 28, 49, 52 y 54 de la Decisión 425, el artículo 37 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 131 del Estatuto del Tribunal.

Solicita que se admita a trámite el Recurso por Omisión “declarándolo FUNDADO en su momento y ordenando a la Secretaría General de la Comunidad Andina emitir la Resolución que resuelve nuestra denuncia de fecha 2 de octubre de 2002 en contra de la República de Ecuador”.

1.3 Explicaciones de la Secretaría General

Por escrito SG-C/0.5/1660/2003 de 17 de septiembre del 2003 la Secretaría General acude al Tribunal “con el fin de contestar el recurso por omisión interpuesto por la República del Perú”.

Antecedentes

La relación de hechos presentada por la Secretaría General es similar a la de la República del Perú, a las que se agregan como hechos importantes:

Que, el 18 de marzo del 2003 mediante fax 117, el Gobierno del Ecuador “anunció que la Resolución 145 del COMEXI, materia del reclamo del Perú, fue sustituida por la Resolución 183...” que fue remitida a la Secretaría General el 2 de julio del 2003 por oficio 03 2892 DININ.

La Secretaría General puso en conocimiento del Perú la nueva Resolución 183 a la que el Gobierno del Perú no dio respuesta.

Finalmente indica que el 4 de septiembre del 2003, el Gobierno del Perú remitió fax 751-2003-MINCETUR/VMCE/DNINCI, “a través del cual solicita a la Secretaría General que continúe con el trámite administrativo, para lo cual aportó ciertas consideraciones que fundamentarían su reclamación en relación son las Resoluciones 182 y 183”.

Fundamentos de la contestación

Sostiene que “la norma interna adoptada por Ecuador (Resolución 145 del COMEXI), que dio origen a la reclamación de la República del Perú, fue expresamente derogada”, por lo que la solicitud, por parte del Perú de

emitir Resolución “carece de todo fundamento, en razón de que con la adopción de las Resoluciones 182 y 183 del COMEXI se produjo una sustracción de la materia sobre la que versó la reclamación original” y que para continuar la investigación solicitada por la República del Perú “era necesario que ... confirmara y fundamentara su reclamación con base en los nuevos elementos que aporta la Resolución 183”.

Indica que la nueva reclamación por parte del Perú respecto de las resoluciones 182 y 183 del COMEXI tuvo “lugar el 4 de septiembre pasado, es decir con posterioridad a la interposición del recurso por omisión” sobre la cual la Secretaría General debió emitir su pronunciamiento una vez agotado el procedimiento previsto en la Decisión 425.

La Secretaría General argumenta que sus actuaciones “se han guiado por el ‘principio de uso de los procedimientos y formalidades para lograr el cumplimiento de los objetivos de la norma y racionalización de la actividad administrativa’, conforme al cual la Secretaría General debe asegurarse de que las exigencias en materia de procedimientos administrativos y de formalidades sean interpretadas en forma razonable y usadas sólo como instrumentos para alcanzar los objetivos de la norma, conforme lo prevé el artículo 5 del Reglamento de Procedimientos Administrativos”, razones por las cuales otorgó al Ecuador los plazos antes mencionados.

La Secretaría General se “opone a las pretensiones de la demanda y solicita que... se declare infundada la pretensión de la República del Perú dirigida a obtener un pronunciamiento de este órgano comunitario sobre una denuncia que se refería a una norma actualmente derogada” y solicita “la expresa condena en costas a la parte demandante por haber planteado un recurso que carece de fundamento”.

CONSIDERANDO

Que el Tribunal es competente para conocer del presente Recurso por Omisión en virtud de lo previsto en el artículo 37 de su Tratado de Creación, concordante con las normas del Capítulo IV del Título III de su Estatuto en las que se regula lo relativo al Recurso por Omisión;

Que se han observado las formalidades inherentes a dicho recurso, sin que exista irregularidad procesal alguna que invalide lo actuado; y,

Que el estado de la causa es el de dictar sentencia, para lo cual el Tribunal estima necesario referirse a:

1. Naturaleza jurídica del Recurso por Omisión

El Recurso por Omisión o Inactividad persigue hacer cesar la inactividad y compeler, ya sea al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión o a la Secretaría General cuando se encuentren en situación de incumplimiento de una actividad a que estuvieren obligados expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a cumplir con su conducta de emitir el pronunciamiento. En consecuencia, el recurso por omisión está previsto para los casos en los que los órganos encargados de cumplir y hacer cumplir una disposición de derecho comunitario no lo hacen y de esta manera infringen la normativa comunitaria al abstenerse de actuar.

El tratadista Guy Isaac, sostiene que: *“El Tribunal de Justicia no sólo es competente para sancionar los actos irregulares adoptados por las instituciones comunitarias sino que también lo está para sus inacciones contrarias al derecho comunitario”*. (Isaac Guy, Manual de Derecho Comunitario General, Editorial Ariel S.A. Barcelona, 1985, p. 285).

Eduardo García de Enterría al hacer referencia a *“... dos modelos conocidos de recurso contencioso administrativo de sistemas nacionales continentales: la técnica del silencio administrativo denegatorio que procede del Sistema Francés y hoy generalizada, y la técnica de la ... acción por inactividad de la administración propia del Derecho Alemán, dice, ... en cualquier caso, es notorio que el régimen de este recurso permite controlar el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Tratado a las instituciones comunitarias, lo que es por sí solo bastante más de lo que permite el sistema español de regulación del silencio administrativo, solo muy insuficientemente apto para fiscalizar esa inactividad material, lo que nos aproxima al régimen alemán de la acción por inactividad”* (Tratado de Derecho Comunitario Europeo, Editorial Civitas S.A., Madrid 1986, pp. 687-688).

El Recurso por Omisión se encuentra regulado en el artículo 37 del Tratado de Creación del Tribunal y los artículos 129 y siguientes del Estatuto. Este recurso; junto con las acciones laborales y la función arbitral, fueron introducidas como competencias del Tribunal mediante el Protocolo de Cochabamba a partir del 25 de agosto de 1999. En la exposición de motivos de este recurso se dijo: *“Para que opere eficazmente el control de la legalidad por parte del Tribunal, debe contemplarse no sólo el examen y la sanción por el órgano judicial de las conductas positivas contrarias al ordenamiento jurídico de los órganos del Acuerdo, sino también las omisiones o abstenciones que impliquen infracción de la norma comunitaria. El recurso de nulidad se refiere sólo a la actividad positiva de los órganos del Acuerdo, por lo cual se ha considerado necesario dotar a los actores de la integración -Países Miembros, Organos del Acuerdo y personas naturales o jurídicas- de un instrumento que les permita reclamar a las autoridades del Acuerdo, cuando éstas se hayan abstenido de cumplir una actuación a la que estén obligadas por el ordenamiento jurídico andino, instándolas a cumplir o acudiendo al Tribunal de Justicia para que éste disponga el cumplimiento de la actuación omitida”*.

Conforme a dichas normas, tienen legitimación activa para presentar el mencionado recurso el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión, la Secretaría General, los Países Miembros y las personas naturales o jurídicas, estas últimas previa comprobación de que la omisión o inactividad afectan sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos.

Para que prospere la acción conforme a lo dispuesto en los artículos 37 del Tratado de Creación y 131 de su estatuto, se exige el cumplimiento previo de una etapa administrativa que necesariamente tiene que agotarse ante el órgano comunitario correspondiente, en el sentido de que: (i) quien pretenda usar este recurso debe, previamente, requerir por escrito al órgano correspondiente el cumplimiento de la actividad omitida; y, (ii) que en el plazo de treinta días para que el órgano respectivo de respuesta a la solicitud, no se

pronuncie al respecto. Sólo cumplidos estos requisitos se puede hacer uso del recurso por omisión y en consecuencia acudir directamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

2. Las pruebas

Obran en autos, adjuntados a la demanda en calidad de prueba, los siguientes documentos: (i) copia del Oficio N° 63-2002MINCETUR/VMCE/DNINCI de 2 de octubre del 2002 por el que el Gobierno del Perú presentó una denuncia en contra del Gobierno de Ecuador por haber emitido la Resolución N° 145 del COMEXI (folio 10, anexo B)I; (ii) copia del facsímil N° SG-X/4.2.1/001321/2002 de 14 de octubre del 2002, mediante el cual la Secretaría General decidió admitir a trámite la denuncia en contra del Gobierno ecuatoriano (folio 11, anexo C); (iii) copia del facsímil N° 342-2002-MINCETUR/VMCE/DNINCI por el cual el Gobierno del Perú, amparado en el artículo 54 de la Decisión 425, solicitó el pronunciamiento de la Secretaría General (folio 12, anexo D); (iv) copia del facsímil N° SG-X/2.15.19/1561-2002 de 27 de noviembre del 2002 por el cual la Secretaría General concedió un plazo adicional de 10 días hábiles al Gobierno de Ecuador para que presente los descargos (folio 13, anexo E); (v) copia del facsímil N° SG-X/2.15.19/015/2003 de 14 de enero del 2003 por el cual la Secretaría General concedió 30 días hábiles al Gobierno de Ecuador (folio 14, anexo F); (vi) copia del facsímil N° 67-2003-MINCETUR/VMCE/DNINCI de 22 de abril del 2003, mediante el cual el Gobierno del Perú inició los trámites para la interposición de la demanda por omisión, solicitando el pronunciamiento de la Secretaría General al amparo del artículo 37 del Tratado de Creación (folios 15 y 16, anexo G); (vi) copia del facsímil N° SG-F/2.15.19/687/2003 de 30 de abril del 2003, a través del cual la Secretaría General solicitó al Gobierno del Perú informe acerca de los productos que pudieran estar siendo afectados por la Resolución N° 145 del COMEXI (folios 17 y 18, anexo H); y, (vii) copia del facsímil N° 108-2003-MINCETUR/VMCE/DNINCI de 3 de junio del 2003, por el cual el Gobierno del Perú remitió a la Secretaría General la información requerida (folio 19, anexo I).

Igualmente se encuentran en el expediente como anexos de la explicación presentada por la Secretaría General los siguientes documentos: (i) copia de la Decisión N° 530 que contiene la elección del Secretario General de la Comunidad Andina (folio 40, anexo A); (ii) copia de la comunicación SG-4.2.1/001321/2002 de 14 de octubre del 2002, mediante la cual la Secretaría General decidió admitir a trámite la denuncia en contra del Gobierno ecuatoriano (folios 42 y 43, anexo B); (iii) copia del fax 592 DININ de 25 de noviembre del 2002 por el que el Gobierno de Ecuador solicitó a la Secretaría General una prórroga del plazo (folio 45, anexo C); (iv) copia de la comunicación SG-F/2.15.19/00/2002/1561 de 26 (sic) de noviembre del 2002, por la cual la Secretaría General concedió un plazo adicional de 10 días hábiles al Gobierno de Ecuador para que presente los descargos (folios 47 y 48, anexo D); (v) copia del correo electrónico de 2 de diciembre del 2002 por el que el Gobierno de Ecuador presenta justificativos y anexa las leyes nacionales que respaldaban la aplicación de la medida (folios 50 a 70, anexo E); (vi) copia de la comunicación SG-F/2.15.19/2195-02 de 12 de diciembre del 2002, por la que la Secretaría General solicita que el Gobierno de Ecuador oficialice los descargos presentados

(folio 72, anexo F); (vii) copia de la comunicación 611 DININ de 16 de diciembre del 2002 a través de la cual el Gobierno de Ecuador solicitó una nueva ampliación de plazo (folio 74, anexo G); (viii) copia de la comunicación 644 DININ donde la República del Ecuador solicita 60 días hábiles de ampliación de plazo (folio 76, anexo H); (ix) copia de la comunicación SG/F/2.15.19/011/2003 de 14 de enero del 2003 por la cual la Secretaría General concedió 30 días hábiles adicionales al Gobierno de Ecuador (folio 78, anexo I); (x) copia del fax 117 de 18 de marzo del 2003 por el que el Gobierno de Ecuador notifica que la Resolución 145 fue sustituida por la Resolución 183 (folio 80, anexo J); (xi) copia de la comunicación SG/F/2.15.19/465/2003 de 26 de marzo del 2003 por la que la Secretaría General solicitó al Ecuador remita la Resolución 183 (folio 82, anexo K); (xii) copia del oficio 03-2892 DININ de 2 de julio del 2003 mediante el cual el Gobierno de Ecuador envía la Resolución 183 (folios 84 a 207, anexo M); (xiii) copia de la comunicación SG/C/2.15.19/1240/20038 de 18 de julio del 2003 en la que la Secretaría General puso en conocimiento del Perú la nueva Resolución 183 (folios 210 y 211, anexo N); (xiv) copia de la comunicación SG/R2.15.19/186/2003 de 24 de julio del 2003 por la que la Secretaría General notificó a los gobiernos de Bolivia, Colombia y Venezuela de la Resolución 183 (folios 213 a 215, anexo Ñ); (xv) copia de la comunicación SG/F/2.15.19/1428/2003 de 29 de agosto del 2003 por el que la Secretaría General concede un plazo adicional al Gobierno del Perú para que presente observaciones (folio 217, anexo O); (xvi) copia del facsímil 715-2003-MINCETUR/VMCE/DNINCI por el que el Perú solicita que se continúe el procedimiento (folios 219 a 221, anexo P). No se encuentran en el expediente los siguientes anexos: (i) anexo L donde según la Secretaría General *“dicho País Miembro informó que la Resolución 145 del COMEXI fue modificada por la Resolución 182 ...”*; (ii) anexo Q, que contendría las resoluciones 182 y 183 del COMEXI; y, (iii) anexo R, que contendría la Resolución 145 del COMEXI.

Con referencia a las pruebas aportadas, conforme a lo señalado por el Tribunal con base en el artículo 74 de su estatuto, se estima pertinente reiterar que: *“...las pruebas deben ofrecerse, decretarse, practicarse e incorporarse al proceso en la forma, oportunidades y términos señalados en el citado instrumento. Y en la doctrina se ha precisado que un documento tendrá validez como prueba si cumple ciertos requisitos que ‘pueden radicar en el documento o en el procedimiento para su aportación al proceso’, señalando como una de tales exigencias el que los documentos ‘hayan sido llevados y admitidos al proceso en oportunidad y con los requisitos legales, porque si bien su incumplimiento no vicia de nulidad el documento en sí mismo, sí invalida su aportación y le quita su valor como prueba’ (DEVIS ECHANDIA, HERNANDO. “Compendio de Derecho Procesal”, tomo II, Pruebas Judiciales; séptima edición; páginas 411 y 417)”* (Sentencia emitida en el Proceso 34-AI-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 839 de 25 de septiembre del 2002. Caso: patente de segundo uso). En el caso de autos no se encuentra incluidos los anexos L, Q y R a los que hace mención la Secretaría General por lo que no serán tomados en cuenta. De acuerdo al artículo 133 del Estatuto el Tribunal emitirá sentencia con base a la documentación técnica existente, los antecedentes del caso y las explicaciones suministradas, por lo tanto sólo estas pruebas serán apreciadas por este Tribunal con el mérito que corresponda.

3. Del procedimiento para la calificación de gravámenes o restricciones

Dentro del Programa de Liberación constituido y reglado en el Capítulo VI del Acuerdo de Cartagena (codificado mediante Decisión 563 de la Comisión), correspondiente al anterior Capítulo V del ahora sustituido acuerdo base (codificado mediante Decisión 406 de la Comisión), el vigente artículo 74 (antes artículo 73) establece la potestad de la Secretaría General de determinar si una medida adoptada por un País Miembro constituye “gravamen” o “restricción”.

En el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina (codificado mediante Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores), dentro del Título V, Capítulo I, se regula lo relativo a *“los procedimientos para la calificación de gravámenes o restricciones”*.

El Tribunal estima necesario realizar un breve análisis del procedimiento regulado en las normas antes citadas, a efectos de tener un parámetro de comparación con lo acontecido en el caso en estudio.

El artículo 46 de la Decisión 425 señala los legitimados para acudir a la Secretaría General a fin de solicitar su pronunciamiento sobre alguna medida aplicada unilateralmente por un País Miembro que consideren constituye un gravamen o restricción al comercio intrasubregional. El artículo 47 establece los requisitos formales que debe contener toda solicitud para la calificación de gravámenes o restricciones. El artículo 48 establece el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de una solicitud para que la Secretaría General analice la documentación presentada, y determine si la misma cumple con los requisitos exigidos en el indicado artículo 47. Sólo en caso de no cumplirse con alguno de dichos requisitos, la Secretaría General notificará por escrito al solicitante sobre cualquier observación o insuficiencia en la solicitud, y le concederá un plazo de quince (15) días hábiles para la corrección de las mismas. Si transcurrido dicho lapso, el solicitante no aportase los documentos exigidos o éstos fueren aún insuficientes, la Secretaría General podrá desestimar la solicitud. La desestimación se dará mediante una simple providencia a ser emitida al vencimiento del plazo concedido cuando los nuevos documentos no hayan sido presentados, o dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de los nuevos documentos, cuando estos fueren insuficientes. Contra esta providencia, los interesados podrán interponer el recurso de reconsideración de conformidad con el artículo 37 eiusdem.

Si la Secretaría General encuentra, en los cinco días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud, que ésta cumple con los requisitos formales del artículo 47, según lo establece el artículo 49, dará inicio a la investigación. El artículo 50 establece el plazo de diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la investigación, para que la Secretaría General se dirija por escrito al País Miembro investigado, y le informe sobre la medida que se va a analizar, adjuntando la información que resulte pertinente, y la identificación de la mercancía afectada por la medida de que se trate, si corresponde. Además, dependiendo de la urgencia del caso, se le deberá otorgar a dicho País Miembro un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles, para que presente su respuesta. Esta comunicación será

notificada a los demás Países Miembros y al solicitante, a efectos de que, conforme al artículo 51, dentro del lapso concedido para la respuesta, éstos presenten los elementos de información que consideren pertinentes. Únicamente a petición razonada del País Miembro investigado o de cualquier otro País Miembro, el plazo concedido podrá ser ampliado hasta por diez (10) días hábiles adicionales, de conformidad con el artículo 52.

Una vez vencido el plazo concedido para la respuesta del País Miembro investigado, según lo dispone el artículo 54, la Secretaría General tendrá diez (10) días hábiles para emitir una Resolución en que califique si la medida constituye o no un gravamen o restricción al comercio intrasubregional, la cual deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 55.

Por tanto, del procedimiento regulado en la Decisión 425, brevemente detallado, se puede determinar que a partir de la recepción de una solicitud relativa al pronunciamiento de la Secretaría General sobre sí una medida aplicada unilateralmente por un País Miembro constituye un gravamen o restricción al comercio intrasubregional, y en caso de extenderse al máximo los plazos allí establecidos -sin incluir la posible reconsideración de desistimiento de la solicitud-, el procedimiento tiene una duración de setenta y tres (73) días hábiles, vencido lo cual, deberá ser emitida la resolución que califica si la medida constituye o no un gravamen o restricción al comercio intrasubregional.

4. Objeto del Recurso por Omisión

El objeto del recurso radica y se fundamenta en el hecho de que la Secretaría General no emitió la resolución a que estaba obligada de conformidad con los artículos 28, 49, 52 y 54 de la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y en los artículos 37 del Tratado de Creación y 131 del Estatuto.

Al respecto, en el caso de autos se evidencia que el 2 de octubre del 2002 el Gobierno del Perú por oficio N° 63-2002-MINCETUR/VMCE/DNINCI presentó denuncia ante la Secretaría General, contra el Gobierno ecuatoriano al haber expedido la Resolución 145 del COMEXI, en la cual se establece la correlación de la nómina de mercaderías de prohibida importación y de aquellas que requieren de autorización previa para su importación.

La Secretaría General, mediante comunicación SG-X/4.2.1/001321/2002 de 14 de octubre del 2002, se dirigió tanto al Gobierno de la República del Perú como al Gobierno de la República del Ecuador. Conforme se desprende de la primera de las comunicaciones (folio 11), la Secretaría General informó al Perú sobre el inicio de la investigación y le otorgó un plazo de veinte (20) días a efectos de remitir "*cualquier otra información que juzgue pertinente*". En la segunda de las comunicaciones antes aludida, dirigida a la República del Ecuador (folio 43), se desprende que la Secretaría General informó sobre su decisión de iniciar la investigación, y le concedió 20 días para que presente los descargos y pruebas que juzgue pertinentes, al amparo del artículo 50 de la Decisión 425.

Mediante Facsímil N° 342-2002-MINCETUR/VMCE/DNINCI de 22 de noviembre del 2002 (folio 12), el Gobierno del Perú solicitó nuevamente a la Secretaría

General que califique "*como una restricción al comercio la conducta adoptada por Ecuador*", advirtiendo que los 20 días hábiles otorgados para presentar los descargos se han vencido y "*no se ha obtenido respuesta alguna por parte del Ecuador*".

Por fax 592 DININ de 25 de noviembre del 2002, el Gobierno del Ecuador solicitó una ampliación de diez (10) días hábiles, que es concedida por la Secretaría General mediante comunicación SG-F/2.15.19/00/1561/2002 de 27 de noviembre de 2002 (folio 48).

De estas actuaciones se desprende que tanto la República del Ecuador como la República del Perú dieron respuesta a la comunicación inicial de la Secretaría General cuando había transcurrido en exceso el plazo concedido al respecto. Sin embargo, dicho órgano comunitario concedió al Ecuador los diez (10) días adicionales.

Mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2002 (folios 50 y 51), el Gobierno del Ecuador presentó sus descargos sobre la Resolución 145 del COMEXI; a lo que la Secretaría General le solicita, mediante comunicación SG/F/2.15.19/2195-02 de 12 de diciembre de 2002 (folio 72), oficialice dicha comunicación, y le indica los elementos que deberá contener cualquier descargo para desvirtuar una posible medida que constituya una restricción. Posteriormente, la República del Ecuador por comunicaciones 661 DININ de 16 de diciembre del 2002 (folio 74), y 664 DININ de 18 de diciembre del 2002 (folio 76), solicitó nueva ampliación de plazo por sesenta (60) días hábiles más, a lo que la Secretaría General por comunicación SG/F/2.15.19/011/2003 de 14 de enero del 2003 respondió otorgándole un nuevo plazo adicional de treinta (30) días.

Una vez transcurrida la ampliación del plazo otorgado por la Secretaría General, sin que ésta dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 54 de la Decisión 425, recién en fecha 17 de marzo del 2003 por Fax 117 DININ la República de Ecuador hace conocer que la Resolución 145 del COMEXI ha sido derogada por la Resolución 183 emitida por el mismo órgano.

La República del Perú, al no obtener pronunciamiento por parte de la Secretaría General, por oficio N° 67-2003-MINCETUR/MCE/DNINCI de 22 de abril del 2003 inicia el trámite para la interposición del Recurso por Omisión amparada en el artículo 37 del Tratado de Creación del Tribunal observando los requisitos previos previstos por dicha norma y por el artículo 131 de su Estatuto. Asimismo, la República del Perú adjunta como prueba adicional de la conducta del Ecuador, "*copia de la Resolución N° 182 del COMEXI, publicada en el Registro Oficial N° 57... mediante la cual dicho País Miembro establece una nómina adicional de mercaderías de prohibida importación*", y solicita que "*la misma sea incluida dentro del pronunciamiento que será emitido por la Secretaría General*" (folios 15 y 16).

La Secretaría General por comunicación SG-F/2.15.19/687/2003 de 30 de abril del 2003, solicita al Gobierno del Perú dé a conocer los productos de origen peruano que pudieran estar siendo afectados con las medidas establecidas por las resoluciones Nos. 145 y 182 del COMEXI, concediéndole para tal efecto quince (15) días hábiles (folios 17 y 18).

Mediante comunicación 117 DININ de 17 de marzo del 2003 (folio 80), la República del Ecuador informó a la Secretaría General, que la Resolución 145 del COMEXI fue derogada por Resolución 183 “la misma que será publicada en el Registro Oficial en los próximos días”. Por comunicación SG/F/2.15.19/465/2003 de 26 de marzo del 2003 (folio 82), la Secretaría General solicitó al Ecuador la remisión de una copia de la publicación en el Registro Oficial de la Resolución 183 del COMEXI. Mediante oficio 03 2892 DININ de 2 de julio del 2003, el Ecuador remitió copia de la publicación de la Resolución 183 del COMEXI (folios 84 a 207).

No obstante, de que ya se encontraba en trámite la fase previa del Recurso por Omisión, el Gobierno del Perú, protestando por el tardío requerimiento contenido en la comunicación SGF/2.15.19/687/2003 de 30 de abril del 2003 de la Secretaría General, el 3 de junio del 2003 le remitió la información requerida.

Finalmente, y pese a que la Secretaría General recibió dicha información aún dejó pasar el plazo para pronunciarse incumpliendo nuevamente lo dispuesto en el artículo 54 de la citada Decisión 425.

Sin embargo, el Tribunal estima de importancia tener en cuenta lo relativo al “incumplimiento continuado” en el que pueden incurrir los Países Miembros durante una investigación administrativa por un supuesto incumplimiento de sus compromisos comunitarios, o incluso durante el trámite jurisdiccional. Dicha figura se presenta cuando *“la norma legal comprometida solamente es un instrumento para materializar determinada conducta que puede ser contraria o no a lo previsto en el orden comunitario... si tal norma se deroga o si se modifica, pero la conducta persiste o se transforma, haciéndose más gravosa o atemperándose en sus efectos, el incumplimiento subsiste con las características, se insiste, de un incumplimiento continuado”* (Sentencia emitida dentro del Proceso 07-AI-98, publicada en la Gaceta Oficial N° 490 de 4 de octubre de 1999).

La Secretaría General en sus explicaciones al Recurso por Omisión interpuesto por el Perú, sostiene que al haberse emitido las resoluciones 182 y 183 del COMEXI derogando la segunda la Resolución 145, se habría producido sustracción de la materia y por consiguiente que la pretensión del Gobierno del Perú carece de fundamento. Al respecto, considera este Tribunal que de acuerdo a la petición del Gobierno del Perú en su Recurso por Omisión, se pretende que la Secretaría General emita la Resolución “que resuelve nuestra denuncia de fecha 2 de octubre de 2002”. Si bien las resoluciones 182 y 183 no son materia del presente Recurso y merecerán oportuno pronunciamiento por parte de la Secretaría General, esta acción se sustenta en el hecho de no haberse dictado la resolución a la que estaba obligada sobre la materia contenida en la Resolución 145 del COMEXI conforme lo prescribe el artículo 54 de la Decisión 425, sin perjuicio de examinar si las medidas adoptadas por el Ecuador a través de las citadas resoluciones 182 y 183 hayan posteriormente superado o no el supuesto incumplimiento originalmente denunciado por la República del Perú, por tanto, el presente caso no supone sustracción de la materia, y no sustituye ni menos libera a la Secretaría General de la obligación de dictar resolución en los plazos previstos.

Con fundamento en las consideraciones anteriores:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en ejercicio de la competencia que le asigna la Sección Segunda, del Capítulo III, de su Tratado de Creación.

DECIDE

PRIMERO: Declarar procedente el Recurso de Omisión presentado por la República del Perú contra la Secretaría General de la Comunidad Andina, por haber incurrido en una conducta omisiva al no haber dictado la resolución a que estaba obligada conforme a lo dispuesto por el artículo 54 de la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

SEGUNDO: Compeler a la Secretaría General de la Comunidad Andina para que en el plazo de diez (10) días a partir de la notificación de la presente sentencia, emita la resolución que contenga el pronunciamiento sobre el objeto de la demanda, en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 54 de la Decisión 425.

TERCERO: Abstenerse de condenar al pago de las costas judiciales, toda vez que no fueron solicitadas expresamente por la demandante.

Notifíquese la presente sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 98 del Estatuto del Tribunal, y remítase copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Tratado de Creación del Tribunal.

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

N° 86-IP-2003

ACUERDO DE CARTAGENA

Interpretación Prejudicial de los artículos 71, 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno N° 5394. Actor: WARNER-LAMBERT COMPANY. Marca: DERMALUB.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil tres.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contenida en el Oficio N° 1644, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 5394, oficio que fue recibido el 4 de septiembre del 2003.

Que la mencionada solicitud cumple con todos 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 24 de septiembre del 2003.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

La demandante es la sociedad WARNER-LAMBERT COMPANY. Se demanda a la República de Colombia representada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Como tercero interesado interviene la sociedad NOBEL FARMACEUTICA S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes**2.1. Hechos**

La sociedad NOBEL FARMACEUTICA S.A., el 20 de febrero de 1992, presentó solicitud de registro del signo DERMALUB, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas, comprendidos en la clase número 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

La demandante es titular de la marca LUBRIDERM (Nominativa) con Nos. de Registro 106.920 y 106.921 correspondientes a la clase 5, ya citada, y clase 3 (A saber, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos) respectivamente.

A esta solicitud, "El 22 de septiembre de 1993 la sociedad demandante presentó escrito de observación con base en la solicitud prioritaria del registro de... DERMALUB ... fundamentada en la existencia previa de la marca LUBRIDERM ...".

Esta observación fue declarada infundada y en consecuencia se concedió el registro de la marca comercial DERMALUB para distinguir productos pertenecientes a la clase N° 5. Para esta concesión se consideró que "... el estudio de confundibilidad implica comparar las marcas en conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos distintivos, pues considera que entre la expresión ... DERMALUB y la marca ... LUBRIDERM no existen semejanzas gráficas, fonéticas ni conceptuales que puedan inducir al consumidor en error ...".

2.2. Fundamentos de la demanda

La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY interpone la acción de nulidad que da origen al presente proceso de interpretación prejudicial, a fin de solicitar al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, la nulidad del acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones N° 004769 de fecha 24 de febrero de 1997, 27823 de fecha 31 de octubre de 1997 y 3110 de fecha 2 de septiembre de 1998.

La demandante señala, según el consultante, que debe declararse la nulidad de dichas resoluciones, por cuanto con su expedición se han violado el artículo 81 y los literales a), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, como consecuencia de dicha declaratoria de nulidad se restablezca el derecho de la demandante, declarando fundada la observación presentada a la solicitud de registro de DERMALUB y se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar la inscripción de dicha marca.

En la consulta se indica que la parte demandante considera que "... la entidad accionada no podía conceder el registro de la marca DERMALUB a la sociedad NOBEL FARMACEUTICA S.A. para identificar productos de la clase 5ª, por ser confundible con la marca LUBRIDERM, previamente registrada para distinguir los mismos productos, puesto que al conceder dicho registro violó la prohibición tipificada por el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena esto es, que concede el registro de una marca idéntica o semejante a una anteriormente registrada para identificar los mismo productos al punto de inducir a error".

2.3. Contestación a la demanda**2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio**

Mediante apoderado contesta la demanda señalando que "...con la expedición de los actos administrativos acusados ésta no incurrió en violación alguna de las normas invocadas... que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas... que al efectuar el examen sucesivo y comparativo de las marcas en cotejo, se evidencia que no se presentan similitudes que las hagan confundibles e impidan su coexistencia en el mercado...".

2.3.2. De la sociedad NOBEL FARMACEUTICA S.A.

Según el consultante, considera que "... la Superintendencia de Industria y Comercio al comprobar que la marca *DERMALUB* es diferente desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual con la marca registrada con anterioridad *LUBRIDERM*, aplicó correctamente los artículos 81 y 83, literales a) d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena..." y que con este registro de marca, no se induciría al público a error.

Además en su escrito de contestación señala que "Es claro que el signo que se pretende registrar no presenta semejanzas o identidad con otro previamente solicitado para registro o efectivamente registrado por un tercero para los mismos productos o productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (productos relacionados), pues conserva su capacidad distintiva y por ello se hace perfectamente registrable, ya que las semejanzas que se pretende argumentar son insuficientes para impedir su registro y declarar su notoriedad".

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 resulten 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, se solicita la interpretación de artículos correspondientes a la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, dicha decisión no se encontraba vigente a la fecha de la solicitud de la inscripción de la marca, por lo que el Tribunal, en uso de las facultades otorgadas por el tratado y estatuto del mismo, considera que deben interpretarse los artículos correspondientes a la Decisión 313, vigente en ese momento. Estos artículos son los siguientes: 71, 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

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

DECISION 313**Artículo 71**

"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 73

"Asimismo, no podrán registrarse como marcas los 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 mismo productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir 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 solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;*

(...)"

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

I. APLICACION DE LA LEY EN EL TIEMPO

Con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica y de acuerdo con el principio de irretroactividad, las normas comunitarias sustantivas no tienen efectos retroactivos. En este sentido, las situaciones jurídicas disciplinadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su concreción. Y si la nueva norma comunitaria no fuera aplicable, 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.

En este sentido este Tribunal ha señalado que "El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta), 344 (Disposición Transitoria Primera), y 486 (Disposición Transitoria Primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, pues ha dispuesto siempre que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la

normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. Sin embargo, las disposiciones en referencia han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

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 la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida". (Proceso 74-IP-2003 del 16 de septiembre de 2003. Marca: "A + grafica").

En el caso de autos, de la solicitud de interpretación prejudicial, así como de sus anexos, se desprende que la solicitud de registro como marca del signo "DERMALUB", se presentó el 20 de febrero de 1992, fecha en la que se encontraba vigente la Decisión 313.

A fin de precisar cuál es la norma vigente para la fecha de expedición del acto administrativo y, en consecuencia, aplicable para juzgar sobre su legalidad, el Tribunal ha declarado que será aplicable "... tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes" (Sentencia dictada en el expediente N° 28-IP-95 del 13 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 332 del 30 de marzo de 1998, caso "CANALI").

Asimismo, el Tribunal ha señalado, en salvaguardia de la seguridad jurídica, que "si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso" (Sentencia dictada en el expediente N° 38-IP-2002 del 11 de septiembre del 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845 del 1 de octubre del mismo año, caso "PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PEPAC").

II. DEFINICION DE MARCA Y REQUISITOS PARA SU REGISTRO

El segundo párrafo del artículo 71 de la Decisión 313 define a la marca como: "Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra".

El mismo artículo señala los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca, en este sentido dispone que: "Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica". El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca,

además de no estar incurrido en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 72 y 73 de la Decisión 313.

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 bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; y así podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

El Tribunal ha sostenido: "El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos ... es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial" (Proceso 3-IP-97. G.O.A.C. N° 279 de 23 de julio de 1997. Marca: PANPAN PAN PAN).

La **distintividad**, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la 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.

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" (Matías Alemán, Marco. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77).

III. DE LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES. DEL RIESGO DE CONFUSION. DE LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO

Uno de los objetivos del artículo 73 de la Decisión 313 es prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos

de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial. En este sentido, el literal a) del artículo 73 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 productos o servicios.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de 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 de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 73 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 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 el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, corresponde establecer si existe o no semejanza entre el signo que se pretende registrar y las marcas previamente registradas, cuya comparación habrá de hacerse cotejando sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado. Por ello, la

valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

Este Tribunal ha determinado que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Organismo Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

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

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.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer Moreno (Ibíd. Loc. Cit.) ha manifestado adicionalmente:

"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”.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos *“... deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”* (Proceso N° 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA).

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, *“... que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”* (Proceso N° 68-IP-2002. *Ibid.* Loc. Cit.).

IV. DE LOS PREFIJOS Y SUFIJOS DE USO COMUN

En ciertos signos y/o marcas pueden ser utilizados sufijos o prefijos de uso común que unido a otras palabras crearía un signo capaz de identificar a algún producto en el mercado

haciéndolo suficientemente distintivo, de modo de que no exista riesgo de confusión con otro producto. Los prefijos y sufijos por ser comunes no pueden ser monopolizados.

En este sentido el Tribunal ha señalado que *“En el caso de marcas farmacéuticas es frecuente que las marcas se confeccionen con la conjunción de elementos (prefijos, sufijos o palabras) de uso general y corriente que, por lo general, le dan al signo creado cierto poder evocativo, bien sea de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Se ha dicho que tales partículas de uso común, por tal razón, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las marcas, siendo ésta una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo ...”* (Sentencia del proceso 78-IP-2003 de 24 de septiembre del 2003, marca: “HEMAVET”).

V. MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA

Este Tribunal ha calificado de notoria a la marca provista del atributo de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96 del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299 del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).

Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 73, literal d) de la Decisión 313, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se ha solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia.

Además, de conformidad con el artículo 73, literal e), eiusdem, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende -caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o al prestigio de aquélla.

Por ello, el Tribunal reitera que *“la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’”* (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001 del 27 de abril del 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674 del 31 de mayo del 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”; criterio tomado a su vez de la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99 del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504 del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Así, la protección de la marca notoria se configura aun en el caso de que no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro ha sido solicitado, toda vez que dicha protección no se

dirige a evitar el riesgo de confusión sino, como se indicó, a prevenir que otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla.

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes:

“En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95 del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231 del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).

La notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que debe ser probada basándose, entre otros criterios, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Ya este Tribunal ha señalado que *“... a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores”* (Sentencia dictada en el Proceso 67-IP-2003 de fecha 13 de agosto del 2003, marca: CARIBBEAN KING).

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

CONCLUYE:

Primero: El señalamiento, por parte del juez nacional, de las normas andinas cuya interpretación consulta, no obsta para que este Tribunal realice de oficio la interpretación de las que considere relevantes en la solución de la controversia sometida al conocimiento de aquél, a tenor de la potestad contemplada en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal. En el presente caso, se procedió a la interpretación prejudicial de las normas correspondientes a la Decisión 313, por ser ésta la aplicable.

Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho.

Segundo: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 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 72 y 73 de la Decisión 313.

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 idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

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

La determinación del riesgo de confusión entre las marcas confrontadas en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial.

Quinto: En la comparación entre marcas de productos farmacéuticos, el criterio del Juez Consultante debe ser mayormente riguroso a efecto de determinar la existencia del riesgo de confusión entre los signos.

Sexto: En este tipo de marcas se utilizan prefijos o sufijos de uso común, lo que no quiere decir que algún particular pueda aprovecharse de estos. Por tanto, podrán ser utilizadas estas partículas en signos compuestos, siempre que se añadan elementos que hagan suficientemente distintivo al conjunto y así evitar el riesgo de confusión.

Séptimo: La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende -caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia.

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 sentencia dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso 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.

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

N° 88-IP-2003

ACUERDO DE CARTAGENA

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: SOCIEDAD PAPELES NACIONALES S.A.; Marca: "LOTO". Proceso interno N° 6495.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil tres.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 4 de septiembre del año 2003, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 8 de octubre del año 2003.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Partes

Actúa como demandante la SOCIEDAD PAPELES NACIONALES S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado a la sociedad INDAS S.A.

1.2 Actos demandados

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., demanda que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

- N° 25094 de 26 de noviembre de 1999, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, concedió registro para la denominación "LOTO" como marca, solicitado por la sociedad INDAS S.A., para amparar productos de la Clase Internacional 5 y, consideró infundada la observación presentada por SOCIEDAD PAPELES NACIONALES S.A., con base en la marca de su propiedad "LOTUS", que distingue productos de la clase 16;
- N° 02832 de 21 de febrero del 2000, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición deducido, la aludida dependencia confirmó la resolución anterior; y,
- N° 09367 de 28 de abril del 2000, por la cual el Superintendente de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación también interpuesto, confirmó lo decidido en la Resolución inicial N° 25094.

Solicita adicionalmente la actora que, como restablecimiento del derecho, se declare fundada la observación presentada y, se ordene a la mencionada Superintendencia que proceda a cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca "LOTO".

1.3 Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

a) Los hechos

- El 6 de mayo de 1999, la sociedad INDAS S.A. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener registro de la denominación "LOTO" como marca, para amparar productos de la clase N° 5 de la Clasificación Internacional de Niza.¹
- El 28 junio del mismo año, fue publicado el extracto de la referida solicitud, en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 480, Pág. 52.
- La sociedad PAPELES NACIONALES S.A. presentó observaciones a la solicitud, con fundamento, según ha sido sostenido, en la marca de su propiedad "LOTUS", destinada a amparar productos de la Clase Internacional 16.²
- El 26 de noviembre de 1999, la División de Signos Distintivos emitió la Resolución N° 25094, por medio de la cual declaró infundada la observación formulada, y concedió el registro como marca para la denominación "LOTO".
- La sociedad PAPELES NACIONALES S.A. interpuso, dentro de término legal, recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la resolución emitida.
- El 21 de febrero del 2000 fue resuelto el recurso de reposición, por medio de Resolución N° 02832 que confirmó la resolución inicial en todas sus partes.
- El 28 de abril del mismo año, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial expidió la Resolución N° 09367 por la cual, al resolver el recurso de apelación, confirmó también la resolución impugnada en todas sus partes, agotándose de esta forma la vía gubernativa.

b) Escrito de demanda

La sociedad PAPELES NACIONALES S.A., mediante apoderado, manifiesta que la sociedad INDAS S.A. presentó solicitud de registro como marca para la denominación "LOTO", destinada a amparar productos de la Clase Internacional N° 5, solicitud respecto de la cual formuló demanda de observaciones al registro, argumentando la existencia de similitud con la marca de su propiedad "LOTUS" que ampara productos de la Clase Internacional 16.

Sostiene la violación del artículo 81 de la Decisión 344, ya que considera que si bien el signo "LOTO" cumple los requisitos de perceptibilidad y de susceptibilidad de representación gráfica, no lo hace respecto de la distintividad pues, según manifiesta, "...claramente se aprecia que el signo registrado por INDAS S.A. denominado 'LOTO' NO cumple con el requisito de distintividad extrínseca debido a que el signo enunciado es muy similar a la marca 'LOTUS' lo que lo hace confundible con la marca de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., debido a que las marcas enunciadas se refieren a productos similares, lo cual puede traer confusión en el mercado en cuanto a los productos distinguidos con las marcas enunciadas".

Afirma adicionalmente, que "...por lo expuesto, la marca registrada por la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. excluye cualquier posibilidad de que un tercero registre marcas confundibles con ella, en defensa del postulado de la distintividad extrínseca y de los derechos adquiridos previamente por otra persona."

Argumenta la violación, además, del artículo 83, literal a) de la misma decisión, al considerar que "...si bien es cierto que las marcas denominadas 'LOTO' y 'LOTUS' NO son idénticas, no significa lo anterior que no sean confundibles, debido a que como se puede apreciar a simple vista, las dos sílabas que conforman la marca 'LOTO' son muy similares a las dos sílabas que integran la marca 'LOTUS', lo que hace que comparadas en su conjunto presenten más similitudes que diferencias, lo que puede llevar a que el público consumidor se confunda."

En torno a las similitudes de las marcas, señala que "existe un gran cúmulo de similitudes de orden ortográfico entre las marcas en conflicto, y por el contrario muy pocos elementos que logran diferenciarlas, lo que hace que el consumidor medio no pueda individualizar los productos distinguidos con las marcas enunciadas, sentándose confusión en el mercado."

Expresa que para establecer estas similitudes, es necesario aplicar las reglas que permiten determinar si una marca es o no confundible con otra.

Respecto de la argumentación utilizada por la Superintendencia de Industria y Comercio al declarar infundada la observación, sostiene que "...no es cierto lo expresado por la Administración en cuanto a que las marcas no son confundibles, porque LOTUS clase 16 no incluye en su enumeración papel higiénico, pues en el Decreto 755 de 1972, que regía cuando se solicitó la marca LOTUS, se hacía referencia a 'papel y artículos de papel', dentro de lo cual quedan incluidos toda clase de papeles para uso higiénico (papel higiénico, servilletas y pañuelos de papel); además de que más adelante aludía a la protección de papelería, para significar artículos diferentes a uso higiénico, como por ejemplo libros, cuadernos, bloks (sic), libretas, etc."

En el mismo sentido concluye que "...está probado que la clase 16 sí protege toda clase de papeles de uso higiénico y que los paños higiénicos que protege la clase 5ª son similares en cuanto a su uso y finalidad de los productos de papel para uso higiénico de la clase 16."

¹ **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; funguicidas, herbicidas.

² **Clase 16.-** Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.

Considera la violación, además, del artículo 102 de la misma decisión, al señalar que "... se debe al hecho de que en la Demanda de Observaciones y en el expediente administrativo que dio trámite a la marca 'LOTO' Clase 5, se demostró que existía la marca LOTUS Clase 16, que tiene un mejor derecho frente a la marca enunciada por estar registrada con anterioridad, pese a ello se desconoció el mejor derecho derivado de la citada marca declarándose infundada la Demanda de Observaciones de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. y otorgándose la marca materia de la demanda de observaciones a INDAS S.A., por lo que al ser confundible la marca de la citada sociedad con la marca registrada y prioritaria se desconoce derechos previamente adquiridos y prioritarios de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., debido a que debe compartir el uso exclusivo de su marca con una marca confundible."

En apoyo de sus argumentos cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 4-IP-94, 9-IP-94, 2-IP-95, 20-IP-95 y 27-IP-95.

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 demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados, pues señala que con la expedición de las resoluciones impugnadas "... no se ha incurrido en violación de normas constitucionales ni en las contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena". Expresa que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Al referirse a la violación del artículo 81 de la Decisión 344, aducida por parte de la actora, cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 9-IP-94, 22-IP-96 y 14-IP-98, insistiendo en la concordancia de sus actos con lo previsto en las disposiciones legales vigentes sobre el tema marcario.

Respecto a la registrabilidad de la marca solicitada, manifiesta que "...efectuado el examen comparativo de las marcas registradas en debate, 'LOTO' clase 5 y 'LOTUS' clase 16, se concluye que la coexistencia de las mismas no conlleva a engaño al consumidor, quien podrá diferenciarlas de otros productos, pues no existe confundibilidad ni semejanzas entre las mismas, habida cuenta que los productos que cubre la marca 'LOTUS', clase 16 y fundamento de la observación, no se relacionan con los productos de la clase 5, tales como productos higiénicos, medicinales, emplastos, material para curas, apósitos, vendas almohadillas de algodón, desinfectantes para uso higiénico (con exclusión de jabones desinfectantes) paños higiénicos, compresas topológicas, vendas elásticas y que no tiene relación con los papeles, cartón y otros artículos de esta especie que se distinguen con la marca fundamento de la observación."

Concluye manifestando que "... en consecuencia, la marca 'LOTO' para la clase 5 es registrable conforme a lo

dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria."

La sociedad INDAS S.A., considerada como tercero interesado en los resultados de esta controversia, no ha dado contestación a la demanda propuesta, según así consta del expediente recibido por este Tribunal.

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

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en las disposiciones del artículo 61 de la Decisión 184 de la Comisión del entonces Acuerdo de Cartagena, correspondiente al anterior estatuto del organismo, sin embargo de lo cual este organismo aprecia que el pedido se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia (Decisión 500), pues en efecto 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.

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, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio N° 1704 de 9 de julio del 2003, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual este Tribunal Comunitario procede a atender el requerimiento formulado.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

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

"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 al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

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.

El artículo 81 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 percibido o 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 perceptible o identificable por aquéllos.

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 distinguir 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 identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos.

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.

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 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”.³

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 determinar 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 da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo

³ **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.**

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” (Derecho de Marcas, pág. 152). 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, 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 Tribunal ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo de 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”⁴.

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 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”⁵.

6. CONEXION COMPETITIVA DE PRODUCTOS

En recientes sentencias dictadas por este Tribunal, al referirse a la conexión competitiva que se da entre productos, se ha señalado que:

“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”⁶.

⁴ **BREUER MORENO**, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

⁵ **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**.

⁶ **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; **Proceso 5-IP-2002** de 20 de febrero del 2002, marca “BAZZER”. **JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.

Este Tribunal señala que lo transcrito anteriormente 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, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio.

7. DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO

Se entiende claramente que en un mercado comercial activo de registros de marcas, se presenten más de una solicitud dentro de un mismo período, incluso al mismo tiempo.

En solución del conflicto que ese hecho puede originar, se ha establecido el **derecho de uso exclusivo** de la marca.

En la doctrina y en diversas legislaciones encontramos 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 sólo confiere derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

La norma comunitaria que consagra el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se encuentra ubicada en el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo; “es decir en las normas del ordenamiento jurídico andino el registro es título constitutivo del derecho de marcas.”⁷

La doctrina reconoce tres facultades que se derivan del registro, y por el cual el titular puede hacer valer su derecho de propietario:

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

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

“La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.”⁸

El valor constitutivo del registro de marca se da desde el momento de la concesión por parte de la Oficina Nacional Competente, adquiriendo su titular el derecho exclusivo sobre una marca, derecho subjetivo de usarla para la identificación de productos y servicios.

Con base en estos fundamentos,

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 ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada decisión.
2. 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.
3. 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.
4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.
5. La única manera de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca, es mediante el registro concedido por la Autoridad Nacional Competente. Este registro le permite a su titular, la posibilidad de ejercitar las acciones del caso frente a terceros que pretendan utilizar, sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante al registrado, para distinguir productos o servicios, induciendo de este modo a error al público consumidor.
6. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, deberá tenerse en cuenta, 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.

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° 6495, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado 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.

⁷ **Proceso 20-IP-98**, sentencia de 7 de agosto de 1998. G.O. No. 393 de 14 de diciembre de 1998, marca: “**RIO CLARO (nominativa)**”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

⁸ **Proceso 4-IP-94**, sentencia de 7 de agosto de 1995. G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca: “**EDEN FOR MAN (etiqueta)**”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

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

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

N° 96-IP-2003

ACUERDO DE CARTAGENA

Interpretación prejudicial de las normas previstas en los artículos 81, 82, literal d), y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Parte actora: señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR. Caso: marca "BODY GEAR PETROLERO mixta". Expediente Interno N° 6123.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintidós de octubre del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal d), y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la

República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 23 de septiembre del 2003; 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

El consultante informa que "El 30 de marzo [de 1995] VICTOR HUMBERTO ANGEL solicitó a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca comercial **BODY GEAR PETROLERO (MIXTA)** para distinguir productos comprendidos en la clase 25 ... "; que en la misma fecha "la mencionada División dispuso enviar el extracto de la solicitud para la publicación en la gaceta de Propiedad Industrial de la marca en comento"; que "El 13 de junio de 1995 el demandante presentó escrito de observación con base en la solicitud prioritaria del registro de la marca comercial **PETROLEUM (MIXTA)** para distinguir productos comprendidos en la clase 25 internacional, cuyo titular era en ese momento ALVARO RUIZ CASTAÑO. Dicho escrito estaba fundamentado en la notable similitud existente entre los signos en conflicto"; que "El 12 de diciembre de 1995 se dio respuesta al anterior escrito de observación, alegando que la marca comercial **PETROLEUM** era nominativa, mientras que **BODY GEAR PETROLERO** era una marca mixta, razón por la cual, mediante Resolución 22229 de 27 de agosto de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio procedió a declarar infundada la observación presentada y en consecuencia [concedió] el registro de la marca comercial **BODY GEAR PETROLERO (MIXTA)** para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 internacional" (Clase 25: "Vestidos, calzados, sombrerería").

De la demanda se desprende adicionalmente, a propósito de la marca **PETROLEUM** (mixta), que "El 3 de Agosto de 1.999, el Señor **ALBEIRO RESTREPO SALAZAR**, por intermedio de apoderado se hace parte dentro del proceso en su condición de nuevo titular de la marca por cesión que le hiciera el Señor **ALVARO RUIZ CASTAÑO**".

1.2. Cuestión de derecho

Según el demandante, "las normas violadas por la Administración al expedir el acto acusado son las siguientes: ... Artículo 81, artículo 82 Literal d), Artículo 83 literal a) de la Decisión 344". En relación con el citado artículo 81, alega que "la expresión **BODY GEAR...** es descriptiva de los productos que se pretenden distinguir"; que "Algunos diccionarios traducen: **GEAR:** Verbo Vestir **BODY:** Cuerpo. Lo que significa vestir el cuerpo ó vestir prendas íntimas femeninas y es evidente que dicha expresión es descriptiva de los productos que pretende distinguir, cuales son productos de vestir el cuerpo la que resulta absolutamente irregistrable"; que "... si observamos la Clasificación Internacional de (sic) Arreglo de Niza vemos que trae dentro de la clase 25 productos tales como **BODYS** y bien es sabido que nos (sic) es legalmente posible utilizar signos que designen el bien susceptible de distinguirse, en este sentido dicha expresión puede ser

considerada como genérica y por lo tanto no apta para constituir marca”; que “no nos queremos apartar de que ciertas expresiones genéricas o descriptivas acompañadas por otras expresiones puedan constituir una marca perfectamente registrable, pero respecto de esos términos genéricos o descriptivos no podrá reivindicarse (sic) ningún derecho, así formen parte la marca (sic)”; que “las figuras que acompañan la expresión **BODY GEAR PETROLERO** esta (sic) constituida por torres de petróleo, un elemento más que debió servirle de guía al funcionario en el momento de determinar cual (sic) era la expresión predominante sin olvidar que dicha torre forma parte del registro de la marca comercial **PETROLEUM (MIXTA)** clase 25 debidamente registrada”; que la marca **BODY GEAR PETROLERO (mixta)** “no es intrínsecamente distintiva y por lo tanto no es susceptible de registro”; que “... la única comparación posible era entre las expresiones **PETROLERO Y PETROLEUM**, es evidente que se presta a confusión y por tanto no puede ser objeto de registro por tratarse de una expresión extrínsecamente irregistrable”; y que “una expresión cualquiera no puede ser objeto de un derecho privativo sino (sic) es distintiva, como es el caso que nos ocupa, toda vez que la expresión **PETROLERO (MIXTA)** acompañada de la expresión genérica **BODY GEAR** se confunde con la marca comercial **PETROLEM (MIXTA) (PETROLERO)** (sic) y en esa medida la División de Signos Distintivos violó el artículo 81 de la Decisión 344 ... al conceder el registro de una marca confundible con otra previamente registrada”.

En cuanto a la presunta violación del artículo 83, literal a), de la Decisión 344, el actor alega que “la expresión **PETROLEO o PETROLEUM** es una denominación de fantasía respecto de los productos de la clase 25 internacional, por lo tanto tuvo un trabajo mayor para que su titular lograra que el consumidor fije dicha expresión con los productos distinguidos con la citada marca. Pero una vez esto se logra surgen inmediatamente una serie de imitadores de la marca, que en su esfuerzo por aprovecharse de la aceptación de la marca por los consumidores dentro del mercado, empiezan a copiar elementos de esa marca principal induciendo a creer que se trata de la misma marca”; que la marca **BODY GEAR PETROLERO (mixta)** “reproduce en forma absoluta el concepto ideológico de la marca comercial **PETROLEUM (MIXTA)**, y por este solo hecho es irregistrable”; que, en relación con los productos de la clase 25, “existen algunas prendas que por su textura o particularidades... no permiten fijar la marca en forma completa, razón por la cual es costumbre de los confeccionistas escoger un elemento de ella, como es este caso, nos referimos a la Torre ...”; que “existe similitud fonética entre las expresiones en conflicto, lo que imposibilita el registro de la marca **BODY GEAR PETROLERO (MIXTA)**, clase 25 ya que induce a error al público consumidor respecto de la marca debidamente registrada **PETROLEUM (MIXTA)**”; y que “Las denominaciones en conflicto son pronunciadas en forma similar para lo cual han de tomarse en cuenta los elementos que forman parte de la marca **PETROLEUM**, reproducidos casi totalmente en el signo **PETROLERO** ... Además de lo anterior, ortográficamente las dos signos (sic) son confundibles por su identidad (sic)”.

2. Contestación a la demanda

2.1. Según el consultante, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que “con

la expedición de los actos administrativos acusados ésta no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que al efectuar el examen sucesivo y comparativo de la marca **BODY GEAR PETROLERO (MIXTA)** con la marca **PETROLEUM**, se evidencia que no se presentan similitudes que las hagan confundibles e impidan su coexistencia en el mercado que conlleven a error al público consumidor, pues no existen semejanzas gráficas, ortográficas ni fonéticas”; y que “aduce que la marca **BODY GEAR PETROLERO (MIXTA)** ... para distinguir los productos de la clase 25 es registrable y cumple los requisitos establecidos en la norma comunitaria, puesto que se dan los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 y no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad”.

2.2. Afirma el consultante que el apoderado judicial del señor VICTOR HUMBERTO ANGEL VILLALBA, quien contesta la demanda a título de tercero interesado, “considera que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al comprobar que la marca **BODY GEAR PETROLERO (MIXTA)** es diferente desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual con la marca registrada con anterioridad **PETROLEUM (MIXTA)**, aplicó correctamente los artículos 81, 82 literal d), y 83 literal a) del Acuerdo de Cartagena (sic), al declarar infundada la observación formulada, puesto que el registro de la marca **BODY GEAR PETROLERO (MIXTA)** no induciría a (sic) consumidor en error”.

Del escrito de contestación del tercero interesado se desprende además que, a su juicio, “el signo **BODY GEAR PETROLERO (MIXTO)** debía ser registrado como marca, como en efecto lo hizo la Superintendencia de Industria, por tratarse de un conjunto de elementos y no exclusivamente de un signo o indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial de Colombia, equivalga a la designación común o usual de los productos o servicios que distingue”.

CONSIDERANDO

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

Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

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

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 338 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal d), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son los siguientes:

“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:

(...)

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

(...).”

“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;

(...).”

I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a

éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue. En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado.

El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos:

En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d), en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

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

II. De los signos mixtos

Según la estructura de los signos, se suele distinguir entre el denominativo, constituido por una o varias palabras pronunciables, provistas o no de significado conceptual; el gráfico, compuesto por una imagen visual, asociada o no a un concepto; y el mixto, cuya estructura compleja se halla integrada por un elemento denominativo y un elemento gráfico.

A propósito del caso bajo examen, es preciso destacar que, en la tarea de comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-88

de fecha 9 de diciembre de 1988, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39 del 29 de enero de 1989, caso "DAIMLER").

En relación con 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" (FERNANDEZ-NOVOA, Carlos: *"Fundamentos del Derecho de Marcas"*; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p. 240). 31.36

III. De los signos genéricos, descriptivos y evocativos

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

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 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.

En este contexto, el Tribunal ha manifestado 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").

En el caso de los signos genéricos, el Tribunal ha señalado 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 d, del artículo 82 de la Decisión 344 (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 establecido en la

sentencia del expediente N° 02-IP-89 del 19 de octubre de 1989, publicada en la G.O.A.C. N° 49 del 10 de noviembre del mismo año, caso "OFERTA"; y en la del 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").

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

Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto "... habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación" (Sentencias dictadas en los expedientes Nos. 03-IP- 95, publicada en la G.O.A.C. N° 189 del 15 de septiembre de 1995, caso "TUTTI FRUTI S.A."; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257 del 14 de abril de 1997, caso "EXCLUSIVA").

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

A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

IV. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación.

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a), no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario

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

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

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

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, teniendo en cuenta los que fueren distintivos y dominantes. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como desde el fonético, una impresión general en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

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

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

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

V. De los signos en idioma extranjero

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

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

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “... cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local ... Al tenor de lo establecido en el Art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros ...” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759 del 6 de febrero del 2002, caso “OLYMPUS”, y ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes Nos. 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

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

CONCLUYE

- 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem.
- 2° En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.
- 3° La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.
- 4° El signo descriptivo no será distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.
- 5° 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.
- 6° Para establecer si existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre ambas, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellas, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos. 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.
- 7° En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio, destinatario de los productos correspondientes.
- 8° En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. En cambio, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no será registrable.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, 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.

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

N° 87-IP-2003

ACUERDO DE CARTAGENA

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno N° 6303. Actor: ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A. Marca: SUPERVIDA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil tres.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contenida en el oficio N° 1703, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 6303, oficio que fue recibido el 4 de septiembre del 2003.

Que la mencionada solicitud cumple con todos 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 17 de octubre del 2003.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

La demandante es la sociedad ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A.. Se demanda a la República de Colombia representada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Como tercero interesado interviene la sociedad RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER.

2. De la demanda**2.1. Fundamentos de hecho**

La sociedad ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A. el 9 de febrero de 1999, presentó solicitud de registro del signo SUPERVIDA, para distinguir productos de papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta, clichés, comprendidos en la clase número 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante la Resolución No. 16229 de fecha 18 de agosto de 1999, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia demandada negó el registro del signo solicitado, aduciendo su confundibilidad con la marca "VIDA" (Mixta) perteneciente también a la Clase 16, propiedad de la firma RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER.

A esta solicitud, el apoderado de la sociedad demandante interpuso en su contra Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación, los mismos que fueron resueltos mediante las resoluciones Nros. 21913 y 18459 de fecha 21 de octubre y 22 de diciembre de 1999 respectivamente. Estas confirman y la segunda declara agotada, además, la vía gubernativa.

Señala el consultante que "Por su parte el apoderado de la **Superintendencia de Industria y Comercio** sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados, ésta no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora; que las mismas se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión

del Acuerdo de Cartagena, toda vez que al efectuar el examen sucesivo y comparativo de la marca (sic) SUPERVIDA con la marca VIDA, se evidencia que son semejantes entre sí, existiendo confusión en los aspectos ortográficos y fonéticos y, por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, habida cuenta que el producto tendría el mismo origen; además el superlativo SUPER que se agrega en la marca (sic) solicitada no es susceptible de apropiación, puesto que si se aprecian las marcas en una visión en conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, se concluye que existen mayores semejanzas que diferencias entre las mismas, lo cual induce al consumidor a error."

2.2. Fundamentos de derecho

La demandante señala que debe declararse la nulidad de las resoluciones aludidas en la primera parte, por cuanto con su expedición se han violado el artículo 81 y el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, como consecuencia de dicha declaratoria de nulidad, se restablezca el derecho de la demandante, ordenándose a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder por diez años el registro de la marca "SUPERVIDA" para distinguir los productos de la Clase 16 a la sociedad ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A.

2.3. Contestación a la demanda**2.3.1 De la Superintendencia de Industria y Comercio**

Mediante apoderado contesta la demanda señalando que *"...con la expedición de las resoluciones n° 16229 del 18 de agosto de 1999, n° 21913 del 21 de octubre de 1999 expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena... que el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la Resolución n° 16229 del 18 de agosto de 1999 negando el registro de la marca (sic) 'SUPERVIDA' para distinguir servicios de la clase 16 de la nomenclatura vigente que es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa... En consecuencia, el fundamento legal del acto administrativo acusado y expedido por el Superintendente Delegado para la propiedad (sic) Industrial, se ajusta plenamente a derecho y a lo mejor establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria ..."*

2.3.2. Del tercer interesado RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER

La sociedad RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, interviene en el proceso, mediante apoderado, solicitando se nieguen las peticiones de la demanda y que se condene en costas a la parte demandante.

Señala que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, comprobó que la marca SUPERVIDA es similar desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual con la marca registrada con

anterioridad VIDA, por lo que aplicó correctamente los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Señala que es correcto entonces, negarle el registro de marca a la actora porque, caso contrario, induciría al consumidor en error.

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 resulten 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, se solicita la interpretación de artículos 81 y 83 literal a) de Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

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 83

“Asimismo, no podrán registrarse como marcas los 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 puede inducir al público a error*

(...)”

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

I. 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 señala que podrán registrarse como marca: *“... 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”.

El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

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 bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; y así podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

El Tribunal ha sostenido: *“El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos ... es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial”* (Proceso 3-IP-97. G.O.A.C. N° 279 de 23 de julio de 1997. Marca: PANPAN PAN PAN).

La **distintividad**, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la 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 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.

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" (Matías Alemán, Marco. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77).

II. DE LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES DE LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO DEL RIESGO DE CONFUSION

Uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344 es prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial. 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 productos o servicios.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de 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 de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir 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 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 sem 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 del 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 identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, corresponde establecer si existe o no semejanza entre el signo que se pretende registrar y las marcas previamente registradas, cuya comparación habrá de hacerse cotejando sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado. Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

Este Tribunal ha determinado que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este órgano jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

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

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.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer Moreno (Ibíd. Loc. Cit) ha manifestado adicionalmente:

“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”.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos *“... deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”* (Proceso N° 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA).

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, *“... que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”* (Proceso N° 68-IP-2002. Ibíd. Loc. Cit.).

III. MARCAS DEBILES

La doctrina ha indicado que puede calificarse como débil al signo o marca que se conforme por palabras de uso común, ya que carecerá de fuerza que pueda impedir que otros escojan signos cercanos también de libre uso. No se puede tener derecho de exclusión sobre una locución genérica o sobre raíces, terminaciones, sufijos, prefijos de uso común.

Sobre la marca débil Otamendi señala que:

“El titular de 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 al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

“...se ha dicho que esos elementos de uso común son marcarriamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.” (OTAMENDI Jorge, “Derecho de Marcas” Abeledo Perrot. Cuarta Edición. Buenos Aires 2002. págs. 191 y 192).

En sentencias anteriores este Tribunal ha manifestado que el titular de la marca no puede obtener el monopolio de una expresión de uso común, por lo que otros empresarios pueden también utilizarla, siempre que se incluyan elementos que formen un conjunto marcario con distintividad, que podrá ser registrado al cumplir con los requisitos legales y no incurrir en prohibición alguna.

IV. DE LOS PREFIJOS Y SUFIJOS DE USO COMUN

En ciertos signos y/o marcas pueden ser utilizados prefijos o sufijos de uso común que unidos a otras palabras crearían un signo capaz de representar a algún producto en el mercado haciéndolo suficientemente distintivo, de modo de que no exista riesgo de confusión con otro producto. Los prefijos y sufijos por ser comunes no pueden ser monopolizados.

Sobre este particular, la doctrina (OTAMENDI, Jorge. Ob cit., pp. 183 y ss.) ha señalado lo siguiente:

“Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y hasta dibujos, que de alguna manera evocuen características del producto que van a distinguir. También es común que distintos fabricantes elijan una misma radical o una misma terminación porque simplemente hace más atractiva su marca. Aquéllas por ser evocativas, y éstas cuando su uso es generalizado, hacen de dichas partículas elementos de uso común”.

“No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una partícula, para que ésta sea considerada de uso común. Aunque así se la ha calificado por estar incluida en seis registros de distintos titulares. Digo de distintos titulares porque si esas marcas pertenecen a uno o a unos pocos, no habría ese uso generalizado se ha dicho que esos elementos de uso común son marcarriamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente ...”.

Por ello, se ha decidido que la distintividad, en las marcas que contienen prefijos o sufijos de uso común, deberá fundamentarse en las demás palabras o letras que los acompañen.

En el caso de autos, el Juez consultante deberá analizar la composición del signo “SUPERVIDA” a fin de establecer, tomando en cuenta el sufijo VIDA, si el resto de la denominación atribuye al conjunto distintividad suficiente.

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

CONCLUYE:

Primero: 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.

Segundo: 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 idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

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

La determinación del riesgo de confusión entre las marcas confrontadas en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial.

Tercero: En signos y/o marcas pueden ser utilizados prefijos o sufijos de uso común, lo que no quiere decir que algún particular pueda aprovecharse de ellos para su uso exclusivo. Por tanto, podrán ser utilizadas estas partículas en signos compuestos, siempre que se añadan elementos que hagan suficientemente distintivo al conjunto y así evitar el riesgo de confusión.

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 inciso 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.

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

N° 92-IP-2003

ACUERDO DE CARTAGENA

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: STAVIR. Actor: DIEGO FELIPE ECHEVERRI ZAJIA. Proceso interno N° 6885.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, recibida en este Tribunal en fecha 22 de septiembre del 2003, relativa a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno N° 6885.

El auto de diecisiete de octubre del presente año, 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 y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

Es demandante el señor DIEGO FELIPE ECHEVERRI ZAJIA y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia; según la demandante es tercera interesada la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A.

2. Hechos

Los señalados por el consultante en el oficio N° 1257 de 30 de mayo del 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

El señor Diego Felipe Echeverri Zajia el 24 de junio de 1999 solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo STAVIR para distinguir productos comprendidos en 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; funguicidas, herbicidas*). Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 482 de 28 de julio de 1999 sin que se hayan presentado observaciones.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por Resolución N° 04156 de 29 de febrero del 2000, negó de oficio el registro de STAVIR, argumentando que entre el signo solicitado y la marca ESTAVIL-BUSSIE de la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. existen semejanzas de orden ortográfico y fonético.

El señor Echeverri Zajia presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. Por Resolución N° 10294 de 19 de mayo del 2000 la Jefe de la misma División de la Superintendencia, resolvió el recurso de reposición confirmando en todas sus partes la Resolución N° 04156, y por Resolución N° 21842 de 31 de agosto del 2000 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

decidió el recurso de apelación, confirmando nuevamente la Resolución N° 04156 quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

El actor manifiesta que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que *“el signo STAVIR solicitado para registro, cumple con los requisitos previstos en la norma lo que conlleva a que tenga la entidad (sic) suficiente que le permita cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto, y que por lo tanto la Administración en sus decisiones cometió un evidente error al aplicar la norma en comento y negar tan arbitrariamente el registro de la marca, basándose en otro signo completamente diferente distinto como lo es la expresión ESTAVIL-BUSSIE”*.

Indica que la marca STAVIR “es un signo perceptible y suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica” por lo que “no puede predicarse de manera alguna similitud con la marca ESTAVIL-BUSSIE ni desde el aspecto gráfico, ni el ortográfico ni mucho menos el fonético”.

Sostiene también, que se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 por aplicación indebida *“pues la existencia de la marca STAVIR en ningún momento conduce a la posibilidad de generar error a nivel del público consumidor por la existencia de una marca tan distinta como ESTAVIL-BUSSIE, y mucho menos conlleva las características necesarias que permitan pensar en identidad o semejanza con esta marca anteriormente registrada, pues como lo vimos anteriormente la distintividad como presupuesto fundamental para la coexistencia marcaria, está más que probada”*.

Indica que al *“efectuar el examen de confundibilidad ... valorando las expresiones STAVIR y ESTAVIL dejando de lado la palabra BUSSIE que hace parte de la marca objeto de la negación ... se puede afirmar que el análisis efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio se basó en supuestos equivocados y bajo una perspectiva fraccionada, omitiendo por completo la exigencia de realizar la comparación a través de una visión (sic) global y de conjunto”*. Indica igualmente que las *“marcas STAVIR y ESTAVILBUSSIE tienen una pronunciación muy diferente...”* y que el signo STAVIR *“no genera ningún tipo de confusión en relación con la marca ESTAVIL-BUSSIE que además, contiene como parte integrante de toda su estructura la palabra BUSSIE, que hace referencia a su origen empresarial ...”*.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Que con las resoluciones números 04156 y 10294 expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y la Resolución N° 21842 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial *“no se ha incurrido*

en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” y que “el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución n° (sic) 04156 ... y negó el registro de la marca ‘STAVIR’ ... solicitada por la sociedad demandante, con fundamento legal y válido en el registro de la marca ‘STAVIL-BUSSIE’ ...”.

Basándose en jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, argumenta que: “efectuado el estudio sucesivo y comparativo de la marca ‘STAVIR’ (solicitada), frente a la marca ESTAVILBUSSIE (registrada) ... 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 crearían que el producto tendría el mismo origen”.

Manifiesta que “la marca ‘STAVIR’ para distinguir productos de la clase 5 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 ... como se expuso acertadamente por la Oficina Nacional competente en los actos administrativos ahora acusados, la que evidentemente no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344 ... pues no es suficientemente distintiva, lo que no conlleva a una posible confusión del consumidor”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, 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;

Que este Tribunal es competente para interpretar en 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 (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, conforme ha sido expresamente requerido por el Tribunal Consultante y, teniendo en cuenta las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta, corresponde interpretar los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, cuyos textos son:

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:

(...)”

I. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO

En 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 y 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 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 expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia.

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, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser identificada 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 e identificar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y 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.

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, marca: LOS ALPES, publicado en la G.O.A.C. N° 585 de 20 de julio del 2000).

La susceptibilidad de representación gráfica

Es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, 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).

Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que *“tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344. Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”* (Proceso 2-IP-2003, marca: MISS SUCRE, publicado en G.O.A.C. N° 912 del 25 de marzo del 2003).

De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

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

II. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS Y RIESGO DE CONFUSION.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona.

Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables 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 prohibición de irregistrabilidad.

La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos y distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona así como para diferenciar y distinguir productos o servicios de diferente calidad, que pertenecen a la misma persona.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar 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 determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”* (Proceso 109-IP-2002, marca: CHILIS y diseño, publicado en la G.O.A.C. N° 914 de 1 de abril del 2003).

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. 891 del 29 de enero del 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).

Es importante señalar que la comparación de 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.

El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que la labor de determinar 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 solo 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 unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, 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 semejanza.

La jurisprudencia de este Organismo Jurisdiccional Comunitario, basándose 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, en los cuales 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 similares ideas, 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 posible confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son:

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: *“Fundamentos de Derecho de Marcas”*, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 215).
2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas 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 general entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan.
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”*, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y s.s.).

Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud, entre STAVIR y ESTAVIL BUSSIE, es ideológica, ortográfica o fonética.

III. MARCAS FARMACEUTICAS

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 del 2000, marca: BROMTUSSIN).

Sobre el tema, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que *“Merece un tratamiento especial la cuestión del cotejo de marcas que distinguen productos farmacéuticos ... en estos conflictos, el juzgador aplicó un criterio benévolo en el cotejo ya que ‘el consumidor es más prolijo en el examen de lo que compra, aunque no se trate de artículos bajo receta’ ... esta jurisprudencia fue luego modificada. Ya no se realizaría el cotejo según el grado de atención que prestaría el consumidor. El factor a tener en cuenta era la consecuencia de una eventual confusión. Cuanto mayor peligro había para la salud en el caso de confusión, más riguroso debía ser el criterio aplicable al cotejo. En otras palabras, menos acercamiento se permitiría entre las marcas en pugna.”* (Otamendi, Jorge. Ob. Cit. pp. 187-187).

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 del 2000, marca: AMOXIFARMA).

Basándose en los criterios doctrinales de Carlos Fernández Novoa, el Tribunal ha manifestado que: *“El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”*. En consecuencia, *“... al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”* (Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C. 997 del 13 de octubre del 2003, marca: HEMAVET).

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 y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: No son registrables 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, 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.

TERCERO: Consistiendo el riesgo de confusión en la dificultad del consumidor o usuario medio de distinguir en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común, corresponde determinar este riesgo de confusión a la Administración o, en su caso, al juzgador, no exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, de modo que su decisión ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos derivados de las similitudes ortográfica, fonética e ideológica que pudieran darse.

CUARTO: La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y otro ya registrado, dirigido a individualizar ese mismo tipo de 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.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 6885, 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, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

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

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

N° 94-IP-2003

ACUERDO DE CARTAGENA

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: +MUSIC (mixta). Actor: MUNDO ESTRATEGICO LIMITADA. Proceso interno N° 6943.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, recibida en este Tribunal en fecha 22 de septiembre del 2003, relativa a los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno N° 6943.

El auto de veintidós de octubre del presente año, 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.

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

Es demandante la sociedad MUNDO ESTRATEGICO LIMITADA y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Hechos

Los señalados por el consultante en el oficio N° 1259 de 30 de mayo de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

La actora Sociedad Mundo Estratégico Ltda. el 23 de abril del 2000 presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro del signo +Music (mixta), para distinguir, discos compactos, cintas magnéticas, discos y música impresa en general, aparatos eléctricos, (incluso la radio), fotográficos, cinematográficos, de control, de enseñanza; aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o de una ficha; máquinas parlantes, productos comprendidos en la clase 9. (*Clasificación Internacional de Niza. Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores*); dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 482 del 28 de julio de 1999 sin que se presentaran observaciones.

La Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por Resolución N° 14536 de 30 de junio del 2000, negó el registro de +Music (mixta), argumentando que el signo solicitado “*encuadra en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 ...*”.

La actora interpuso recurso de apelación directo contra la Resolución N° 14536, el cual, mediante Resolución N° 25864 de 29 de septiembre de 2000, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmando la Resolución N° 14536, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora manifiesta que se violó el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena toda vez que “*La marca + Music (mixta), no constituye una expresión que describa de manera exclusiva las características de los productos de la clase 9ª. Para dar aplicación a la causal de irregistrabilidad citada, la normativa andina exige que la expresión consista exclusivamente en un término con el que necesariamente se describa una característica de los productos, o la expresión necesaria para designar una especie de los mismos. Cosa que no ocurre en este caso*”, indica también que el signo solicitado “*no describe de manera exclusiva, como lo exige la disposición andina, ninguna característica propia de los productos de la clase 9ª, ni tampoco en ninguna parte de la*

etiqueta que se pretende registrar, se dice de manera exclusiva que los discos tengan más capacidad para contener más música”.

Sostiene que también se violó el artículo 81 de la Decisión 344 “*ya que la marca sí cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, en relación con los productos de la clase 9ª*”; y que “*el signo +Music (mixto), cuenta con suficientes elementos gráficos ortográficos y fonéticos que le otorgan una distintividad intrínseca, y no existe en el registro de la propiedad industrial marcas iguales o semejantes, por lo tanto, tiene la suficiente distintividad extrínseca*”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice:

No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Que con las resoluciones N° 14536 expedida por la Jefa de la División de Signos Distintivos y N° 25684 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial “*no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias*” y que “*el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución n° (sic) 14536 ... negando el registro de la marca ‘+Music (mixta)’ solicitada por Mundo Estratégico Limitada, para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la clasificación internacional, por encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 ... la cual impide el registro de signos que puedan servir en el comercio para describir la indicación de los servicios para los que ha de usarse*”.

Basándose en jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, argumenta que: “*Por medio de la resolución 14536 ... se manifestó acertadamente que ‘+Music’ (mixta), consiste exclusivamente en la indicación que denota o describe en forma directa una característica de los productos que se pretenden amparar con la marca antes referida como son los discos compactos, cintas magnetofónicas, discos y música impresa en general entre otros, y la característica que se les atribuye no es sólo que son discos con música sino que contienen más música, por lo que la marca solicitada para registro carece de distintividad*”.

Por lo manifestado, indica que “*las resoluciones acusadas ... no son nulas, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter supranacional*”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo I del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar en 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 (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, conforme ha sido expresamente solicitado por el Tribunal Consultante, y teniendo en cuenta las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta, corresponde interpretar los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344, cuyos textos son:

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:*

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

(...)”

I. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO

En 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 y 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 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 expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia.

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, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser identificada 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 e identificar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y 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.

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, marca: LOS ALPES, publicado en la G.O.A.C. N° 585 de 20 de julio de 2000).

La susceptibilidad de representación gráfica

Es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, 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).

Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que *“tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344. Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”* (Proceso 2-IP-2003, marca: MISS SUCRE, publicado en G.O.A.C. N° 912 del 25 de marzo del 2003).

De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

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

II. MARCAS DENOMINATIVAS, GRAFICAS Y MIXTAS.

El Tribunal, considera que resulta también necesario para el juez consultante examinar lo relacionado a los diferentes tipos de marcas: denominativas, gráficas y mixtas.

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 referente a que evoca las cualidades o funciones del producto identificado por la marca o el nombre comercial; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que va a identificar.

Las marcas gráficas llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las

puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representa a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir (Proceso 09-IP-94, marca: "DIDA", publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995).

Las marcas mixtas se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser percibidos en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, "en el análisis ... hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ... suscita en el consumidor ..., debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores" (Fernández- Novoa, Carlos: "Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 237 a 239).

Al respecto la jurisprudencia dice: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado" (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000). Igualmente el Tribunal ha sostenido: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto." (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). "Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en otra el denominativo o viceversa y en tales casos la conclusión lógica será la de que no existe confusión. Si por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo denominativo o gráfico corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos." (Proceso 86-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 633 de 17 de enero de 2001, marca: SIXLETS).

III. SIGNOS GENERICOS, DESCRIPTIVOS Y EVOCATIVOS

Signos genéricos

Los signos genéricos son aquellos que por la naturaleza o por "lo que es" el producto o servicio que se pretende

amparar, lo ubica en la especie de productos o servicios a que pertenece dentro de su género, separándolos de otros, por lo que al no ser suficientemente distintivos están contemplados dentro de la irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 (Proceso 24-IP-2003, marca: MISKY, publicado en la G.O.A.C. N° 949 de 18 de julio del 2003).

El Tribunal, al referirse al signo genérico ha sostenido que es aquel "que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro" (Proceso 17-IP-03, marca: TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., de 19 de marzo de 2003).

La dimensión genérica de un signo debe hacerse, "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", teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. 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" (Proceso 17-IP-03, ya citado).

Respecto a la desaparición de la dimensión genérica de un signo por haber adquirido fuerza distintiva suficiente en relación a los productos o servicios que pretende representar, el Tribunal ha manifestado que: "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" (Proceso 02-IP-89, marca: OFERTA, publicado en la G.O.A.C. N° 49 del 10 de noviembre de 1989).

Conforme también lo ha expresado el Tribunal, "... para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata", por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca (Proceso 7-IP-2001, marca: LASER, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril del 2001).

Signos descriptivos

Calificada doctrina ha manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan exclusivamente a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto.

Siguiendo las enseñanzas de Jorge Otamendi, antes citadas, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicios o cualesquiera de sus propiedades o características, por cuya razón es irregistrable conforme al artículo 82, literal d). De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios. Si tales características son comunes a otros productos o servicios pertenecientes a una especie dentro del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado, toda vez que la descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de "cómo es" el producto o servicio que se pretende registrar, "...de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación" (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. N° 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: "CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.", publicado en la G.O.A.C. N° 189 de 15 de septiembre de 1995).

Signos evocativos

Sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o 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 idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros. Cuando una denominación contiene palabras utilizadas en un sentido distinto a su significado inicial o propio, es decir de modo figurado o metafórico, adquiere una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser distintiva en relación con determinados productos o servicios.

Los signos evocativos, al constituirse en aquellas ideas o imágenes que se refieren al producto o servicio que representan, utilizando siempre una expresión de fantasía, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca, por lo que pueden ser objeto de registro.

IV. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO

Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual han sido generalizados por

una gran mayoría. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que "A tenor de lo previsto en el Art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros" (Proceso N° 16-IP-98, caso "SALTIN etiqueta", publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998).

El Tribunal sostiene que "... cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común" (Proceso N° 3-IP-95, ya citado).

No obstante, el Tribunal estima pertinente reiterar lo aludido supra, en sentido a que en el análisis de registrabilidad de una marca, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que la integran, y al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los términos nominativos de manera aislada.

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que "han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado" (Proceso N° 3-IP-95, ya citado).

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 y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: Las marcas mixtas se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación

de estos elementos al ser percibidos en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

TERCERO: Los signos genéricos son aquellos que por la naturaleza o por "lo que es" el producto o servicio que se pretende amparar, lo ubica en la especie de productos o servicios a que pertenece dentro de su género, separándolos de otros, por lo que al no ser suficientemente distintivos están contemplados dentro de la irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, a menos que estén conformados por palabras o figuras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.

Los signos descriptivos son los que designan exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios que buscan identificar, por lo que no son objeto de registro por cuanto refieren a los consumidores lo concerniente a las propiedades o características exclusivas de los productos o de los servicios que pretenden amparar.

Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o servicio que buscan distinguir en el mercado pero, a diferencia de los signos descriptivos, no los describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o 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 a cabalidad la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

CUARTO: Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual han sido generalizados por una gran mayoría siendo fácilmente reconocibles entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, en cuyo caso deberá observarse la previsión contemplada en artículo 82 literal d) de la Decisión 344, en relación al carácter genérico o descriptivo de la denominación en cualquier idioma.

No obstante, en el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá

adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 6943 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, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

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

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

N° 98-IP-2003

ACUERDO DE CARTAGENA

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: TINOX. Actor: SYNTHELABO. Proceso interno N° 6863.

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

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, recibida en este Tribunal en fecha 23 de septiembre del 2003, relativa a los artículos 81,

82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno N° 6863.

El auto de veintinueve de octubre del presente año, 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 y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

Es demandante la sociedad SYNTHELABO y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene como tercera interesada, según consta en autos, la sociedad Gynopharm S.A.

2. Hechos

Los señalados por el consultante en el oficio N° 1939 de 30 de julio del 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

La Sociedad Gynopharm S.A., el 13 de mayo de 1999, presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro del signo TINOX para distinguir productos comprendidos en 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; funguicidas, herbicidas*). Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 480 del 28 de junio de 1999 a la que presentaron observaciones la sociedad Laboratorio Bussie, Bustillo & Cía. S.C.A. y Synthelabo con base en las marcas TONEX y STILNOX, ambas registradas para distinguir productos de la clase 5.

La Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por Resolución N° 25503 de 30 de noviembre del 2000, declaró infundadas las observaciones presentadas y concedió el registro de la marca solicitado.

La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la mencionada resolución, el primero fue resuelto por la misma División mediante Resolución N° 03180 de 22 de febrero del 2000 confirmando la Resolución N° 25503, y el recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por Resolución N° 18419 de 31 de julio del 2000, confirmando nuevamente la Resolución N° 25503 quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

La sociedad SYNTHELABO indica que se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 toda vez que “*Es claro que la marca STILNOX de mi representada y la marca*

TINOX, cuya nulidad se solicita, se asemejan de tal forma, que es imposible que al coexistir las mismas en el comercio, el público consumidor no sea inducido a error o confusión ...” y que “*analizadas en su conjunto las marcas en cuestión (TINOX y STILNOX), debemos concluir que existe entre las mismas similitud fonética, ortográfica y visual (sic), las cuales al ser tan evidentes podrían inducir al público a error, de llegar a coexistir ambas en el comercio*”.

Manifiesta que “*no solamente existen semejanzas entre las marcas en conflicto, las cuales son susceptibles de generar confusión entre el consumidor, y por tanto, riesgo de confusión entre el público consumidor, con el agravante de que ampararan productos comprendidos en la misma clase 5ª internacional, sino que NO existe ninguna sustentación real, fáctica ni jurídica, sólida que permita concluir que el signo TINOX sea registrable*”.

Respecto a la similitud de productos dice que “*la marca solicitada identifica los mismos productos de la marca STILNOX, razón por la cual la confundibilidad que hemos demostrado se presenta entre estos signos, adquiere una mayor relevancia y entidad (sic)*”.

Sostiene que también se violaron los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 en vista que “*la marca TINOX carece de distintividad y novedad (sic), y por ende no cumple su función diferenciadora, capaz de distinguir en el mercado los productos que ella identifica de los productos que distingue la marca STILNOX de mi representada*”.

Sobre la violación del literal h) del citado artículo 82 argumenta que con el registro de la marca TINOX se presenta “*engaño tanto al público consumidor como a los medios comerciales, ya que estos creerán fácilmente que se trata de otra de las marcas de SYNTHELABO y de un producto amparado con el Good Will y tradición de los productos fabricados y comercializados por mi representada ... el público muy probablemente admitiría un mismo origen comercial, produciéndose confusión y error respecto de una idéntica procedencia*”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice:

No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Que con las resoluciones números 25503 y 3180 expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos y 18419 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial “*no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 ...*” y que “*el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución n° (sic) 25503 ... declarando infundadas las observaciones presentadas por Laboratorios Bussie & Cia, S.C.A. y la sociedad Synthelabo y concediendo el registro de la marca ‘TINOX’ ... solicitada por la sociedad Gynopharm S.A.*”.

Basándose en jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, argumenta que: *“Efectuado el examen comparativo de las marcas ‘TINOX’ ... frente a ‘STILNOX’ ... se concluye en forma evidente que no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, pues no existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos; si bien entre ‘TINOX’ y ‘STILNOX’ existen algunas letras en común éstas no son suficientes para concluir la confundibilidad; de otra parte en cuanto al aspecto auditivo se tiene que la pronunciación de la marca ‘STILNOX’ es diferente a la de ‘TINOX’ y en el aspecto visual tiene una mayor extensión que esta última”.*

Indica que *“Establecida la inexistencia de confundibilidad entre los signos en debate, se descarta la violación de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 ... en consecuencia, la marca ‘TINOX’ ... es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 ... como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos ahora acusados”.*

Por lo manifestado, indica que *“los actos administrativos acusados ... no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional...”.*

La sociedad Gynopharm S.A. como tercera interesada, contesta a la demanda en los siguientes términos:

Sobre el artículo 83 de la Decisión 344 manifiesta que *“entre la marca TINOX y las marcas STILNOX y TONEX no puede predicarse similitud que genere riesgo de confusión ... la coincidencia parcial de algunas sílabas o letras en dos marcas no es suficiente por sí misma para determinar la semejanza entre las denominaciones ... ya que si los demás elementos que componen la marca poseen fuerza diferenciadora, pues el signo tendrá la entidad suficiente para acceder al registro”.*

Indica que *“en el plano auditivo o fonético no se presenta semejanza alguna, en virtud de las diferencias que impone la sílaba tónica y por la conformación de los signos”; también se produce una diferencia “en el campo ideológico por cuanto la marca TINOX es un signo novedoso, proveniente de la imaginación y de la fantasía, sin un significado real ni evocativo de alguna idea específica”.* Por todo lo anterior argumenta que *“las marcas comparadas no presentan similitud desde el punto de vista gráfico, ortográfico y conceptual, por el contrario presentan elementos propios que les dan distintividad necesaria que les permite coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor”.*

Finalmente arguye que *“la expresión TINOX, cumple con estos tres requisitos básicos, puesto que puede ser apreciada por los sentidos, perceptible, compuesta por letras, susceptible de representación gráfica además distintiva ...”.*

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344, 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;

Que este Tribunal es competente para interpretar en 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 (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, conforme ha sido expresamente requerido por el Tribunal Consultante, y teniendo en cuenta las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta, corresponde interpretar los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344, cuyos textos son:

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:

(...).”

I. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO

En 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 y 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 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 expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia.

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, soportado 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 e identificar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y 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 del 2000, marca: LOS ALPES).

La susceptibilidad de representación gráfica

Es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, 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).

Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que *“tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344. Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”* (Proceso 2-IP-2003, publicado en G.O.A.C. N° 912 del 25 de marzo del 2003, marca: MISS SUCRE).

De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

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

II. IRREGISTRABILIDAD DE 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, desnaturalizando la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de una persona de los de similares o idénticos pertenecientes a otra persona.

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 del 2003, marca CHIP’S).

Esta prohibición, según lo manifiesta Marco Matías Alemán, *“obedece al interés del legislador en 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 mismos, 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).

Por su parte el Tribunal ha sostenido al respecto: *“el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor”* (Proceso 38-IP-99, publicado en la G.O.A.C. N° 419 de 17 de marzo de 1999, marca: LEO).

III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS y RIESGO DE CONFUSION

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona.

Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables 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.

La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos y distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona así como para diferenciar y distinguir productos o servicios de diferente calidad, que pertenecen a la misma persona.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar 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 determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”* (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914 de 1 de abril del 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 una 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).

Es importante señalar que la comparación de 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.

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 la

labor de determinar 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 solo 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 unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, 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 semejanza.

La jurisprudencia de este Organismo Jurisdiccional Comunitario, basándose 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, en los cuales 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 similares ideas, 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 posible confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son:

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: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 215).

2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas 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 general entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan.

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.).

Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud, entre TINOX, TONEX y STILNOX, es ideológica, ortográfica o fonética.

III. MARCAS FARMACEUTICAS

Para establecer el riesgo de confusión, el examen 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 en *“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 del 2000, marca: BROMTUSSIN).

Sobre el tema, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que *“Merece un tratamiento especial la cuestión del cotejo de marcas que distinguen productos farmacéuticos ... en estos conflictos, el juzgador aplicó un criterio benévolo en el cotejo ya que ‘el consumidor es más prolijo en el examen de lo que compra, aunque no se trate de artículos bajo receta’ ... esta jurisprudencia fue luego modificada. Ya no se realizaría el cotejo según el grado de atención que prestaría el consumidor. El factor a tener en cuenta era la consecuencia de una eventual confusión. Cuanto mayor peligro había para la salud en el caso de confusión, más riguroso debía ser el criterio aplicable al cotejo. En otras palabras, menos acercamiento se permitiría entre las marcas en pugna.”* (Otamendi, Jorge. ob. cit. pp. 187-187).

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*

expendedos 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 del 2000, marca: AMOXIFARMA).

Basándose en los criterios doctrinales de Carlos Fernández Novoa, el Tribunal ha manifestado que: *“El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”. En consecuencia, “... al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C. 997 del 13 de octubre del 2003, marca: HEMAVET).*

IV. DE LA COOPERACION ENTRE LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal, concordantes con los artículos 121 y 126 de su estatuto, es atribución de este órgano comunitario supranacional, la interpretación, por vía prejudicial, de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, el mismo que se encuentra contenido en el artículo primero del Tratado de Creación.

La interpretación prejudicial es la expresión de la coordinación y cooperación entre las jurisdicciones nacional y comunitaria en la interpretación y aplicación del derecho comunitario, en cuya virtud los Tribunales de cada uno de los Países Miembros son también, por su parte, órganos jurisdiccionales comunitarios. Persigue que todos los Países Miembros tengan un igual entendimiento del sentido y alcance de la norma comunitaria a fin de que ésta tenga una aplicación uniforme en aquéllos.

El Tribunal en el caso de la interpretación prejudicial no entra a analizar el contenido del derecho interno de los Países Miembros ni valora los hechos, sino únicamente se pronuncia sobre la inteligencia de la norma comunitaria y de cómo ésta debe ser entendida en el caso concreto. La interpretación prejudicial emitida por el Tribunal es de carácter obligatorio para el Juez Nacional, la misma resuelve la cuestión referente al sentido y alcance de la norma comunitaria a aplicarse, correspondiendo al Juez Nacional la responsabilidad de dictar la sentencia que corresponda.

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 y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: 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, toda vez que desnaturaliza la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de un empresario de los de similares o idénticos pertenecientes a otro empresario, al inducir una falsa apreciación de la realidad.

TERCERO: No son registrables 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, 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: Consistiendo el riesgo de confusión en la dificultad del consumidor o usuario medio de distinguir en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común, corresponde determinar este riesgo de confusión a la Administración o, en su caso, al juzgador, no exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, de modo que su decisión ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos derivados de las similitudes ortográfica, fonética e ideológica que pudieran darse.

QUINTO: La comparación entre un signo pendiente de registro y otro ya registrado, destinado a identificar y distinguir productos farmacéuticos, 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.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 6863, 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, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

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

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

**EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
CANTON EL PANGUI**

Considerando:

Que, en el Registro Oficial No. 184 de 6 de octubre del 2003, se publicó la Ordenanza que incrementa la tasa por el servicio de recolección de basura y aseo público;

Que, el artículo 398 letra g) de la Ley de Régimen Municipal faculta a las municipalidades para cobrar tasas por recolección de basura y aseo público;

Que, mediante comunicación No. 1272-SGJ-2004 de fecha 3 de septiembre del 2004, la Subsecretaría General Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas, emite dictamen favorable al proyecto de reforma a la Ordenanza que establece la tasa por recolección de basura y aseo público; y,

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

Expide:

La siguiente Ordenanza reformativa a la Ordenanza que establece el cobro de la tasa por el servicio de recolección de basura y aseo público.

Art. 1. Al Art. 2 agréguese un inciso que dirá: Para el caso de las cabeceras parroquiales de El Guismi y Pachicutza, el valor será recaudado por las respectivas juntas administradoras de agua potable, las mismas que incluirán el valor en los títulos respectivos que corresponda al consumo del agua potable de cada usuario, para lo cual el Gobierno Municipal suscribirá un convenio de operación. De cada título recaudado las juntas administradoras de agua potable retendrán el diez por ciento por recaudación de fondos ajenos.

Art. 2. Al Art. 4 agréguese el siguiente inciso que dirá: Para el cobro de la tasa por recolección de basura en las

parroquias de El Guismi y Pachicutza, la Jefatura de Avalúos y Catastros emitirá anualmente los catastros respectivos, para lo cual remitirá la información correspondiente a la Jefatura de Rentas Municipales para la elaboración de los títulos de crédito necesarios, los mismos que serán puestos al cobro mensualmente a través del procedimiento determinado en los convenios de operación suscritos con las respectivas juntas administradoras de agua potable.

Art. 3. La presente ordenanza entrará en vigencia, a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Es dado y firmado en la de sala de sesiones del Gobierno Municipal del Cantón El Pangui, a los cuatro días del mes de octubre del dos mil cuatro.

f.) Sr. Jorge Jiménez O., Vicealcalde (E).

f.) Lcdo. Carlos Beltrán M., Secretario.

RAZON.- Certifico: Que la presente ordenanza reformativa, ha sido discutida y aprobada en las sesiones ordinarias de veinte y siete de septiembre y cuatro de octubre del dos mil cuatro respectivamente.

f.) Lcdo. Carlos Beltrán M., Secretario del Gobierno Municipal del cantón El Pangui.

El Pangui, 5 de octubre del 2004.

El Pangui, 5 de octubre del 2004, a las 09h00, conforme lo dispone el Art. 128 de la Ley de Régimen Municipal, pásese la presente ordenanza reformativa al señor Alcalde (E) del cantón para su sanción, puesto que se han cumplido todas las exigencias del artículo indicado.

f.) Sr. Jorge Jiménez O., Vicealcalde del Gobierno Municipal del Cantón El Pangui, (E).

Proveyó y firmó el decreto que antecede el Vicealcalde del Gobierno Municipal del Cantón El Pangui (E), Sr. Jorge Heriberto Jiménez Ochoa, a los cinco días del mes de octubre del dos mil cuatro, a las nueve horas.

f.) Lcdo. Carlos Beltrán M., Secretario del Gobierno Municipal del Cantón El Pangui.

El Pangui, 5 de octubre del 2004, a las 11h00, de conformidad a lo dispuesto en los Art. 72 y Art. 129 de la Ley de Régimen Municipal, habiéndose observado el trámite legal pertinente sanciono la presente ordenanza reformativa, para su aprobación y publicación en el Registro Oficial.

f.) Dr. Luis Lojano T., Alcalde del Gobierno Municipal del Cantón El Pangui, (E).

Sancionó y firmó la presente ordenanza reformativa, conforme el decreto que antecede, el Alcalde del Gobierno Municipal del Cantón El Pangui (E), Dr. Luis Humberto Lojano Tenemea, a los cinco días del mes de octubre del dos mil cuatro, a las once horas.

f.) Lcdo. Carlos Beltrán M., Secretario del Gobierno Municipal del Cantón El Pangui.