



REGISTRO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

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

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Año I -- Quito, Viernes 22 de Julio del 2005 -- N° 66

DR. RUBEN DARIO ESPINOZA DIAZ
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
2.200 ejemplares -- 48 páginas -- Valor US\$ 1.00

SUPLEMENTO

SUMARIO:

	Págs.	Págs.
ACUERDO DE CARTAGENA		
PROCESOS:		
52-IP-2004 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, fundamentada en la solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 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. Proceso Interno N° 2001-00275 (7363). Actor: CPC INTERNATIONAL INC. Marca: UNIVERSAL (mixta)	2	
55-IP-2004 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° 2002-00134 (7888). Actor: LA SAN MARCO S.P.A. Marca: SM La San Marco (mixta)	8	
63-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador; e interpretación de oficio del artículo 93 de la misma Decisión. Proceso Interno N° 6401-ML. Actor: CERVECERIA AGUILA S.A. Marca: GRAFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO		12
66-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Marca: BENEFICIOS MEDICOS INTERNACIONALES y logotipo. Actor: BMI DEL ECUADOR COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. Proceso Interno N° 7130-WM		18

	Págs.
72-IP-2004 Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literales d) y e), 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, e interpretación de oficio de los artículos 118, 122 y 144 <i>eiusdem</i> . Parte actora: sociedad CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI. Caso: lema comercial "SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO". Expediente N° 2002-00224 (8068)	23
76-IP-2004 Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y d), y 95, párrafo segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal e, y 84 <i>eiusdem</i> . Parte actora: sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY. Caso: marca "ZURIT". Expediente Interno N° 7748 LYM	30
80-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador. Interpretación de oficio, de los literales d) y e) del referido artículo 73 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 también de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: KELLOGG COMPANY. Marca: "PUDIN POP". Proceso Interno N° 1443-1994-M.L.	39
ORDENANZA MUNICIPAL:	
004-2005 Gobierno Municipal Autónomo del Cantón La Troncal: Que establece el cobro del impuesto anual de patente ...	45

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 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. Proceso Interno N° 2001-00275 (7363). Actor: CPC INTERNATIONAL INC. Marca: UNIVERSAL (mixta).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el Oficio N° 0708, de fecha 11 de mayo de 2004, del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 2001-00275 (7363).

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 7 de julio de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

La actora es la sociedad CPC INTERNATIONAL INC.

Se demanda a la **Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia**. El tercero interesado es la **sociedad Navarro Vives e Hijos Ltda.**

2. Determinación de los hechos relevantes

2.1. Hechos

Hasta el 3 de julio de 1990, la antecesora de los derechos sobre UNIVERSAL CPC INTERNATIONAL INC fue titular del registro 9.748 para la marca UNIVERSAL (mixta) en la clase 30, (*Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*).

Con fecha 19 de julio de 1990, la antecesora de los derechos de UNIVERSAL CPC INTERNATIONAL INC radicó la solicitud 325681 solicitando nuevo registro para la marca UNIVERSAL (mixta) para productos de la clase 30.

El 31 de enero de 1994 se expidió la Resolución 4353 mediante la cual se concedió registro 150916 para CAFE UNIVERSAL, propiedad de la sociedad Navarro Vives e Hijos Ltda.

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO N° 52-IP-2004

Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, fundamentada en la solicitud de

Dentro del término establecido por la Ley, la sociedad NAVARRO VIVES E HIJOS LTDA, promovió observaciones con apoyo en la existencia de certificados de depósito de nombre comercial UNIVERSAL y solicitudes de registro para la marca CAFE UNIVERSAL en la clase 30, siendo, según el actor, dichas solicitudes de registro radicadas en la fecha posterior a la solicitud 325681, previamente radicada.

Teniendo en cuenta los mejores derechos que sobre UNIVERSAL (mixta) poseía CPC INTERNATIONAL INC. (quien cedió sus derechos a CORN PRODUCTS INTERNATIONAL INC.) y la ausencia de confusión entre las etiquetas de una y otra compañía y el uso que de las marcas se hace, las sociedades CPC INTERNATIONAL INC y NAVARRO VIVES E HIJOS LTDA., lograron un entendimiento según el cual la marca CAFE UNIVERSAL de Navarro Vives Ltda. Se usaría sólo para café y sus derivados.

El 23 de junio de 1999 se radicaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio los documentos mediante los cuales se demuestra que la sociedad CPC INTERNATIONAL INC. se fusionó con BESTFOODS MERGER CO, cambió su nombre a BESTFOODS y transfirió sus derechos sobre la marca UNIVERSAL (mixta).

El 30 de junio de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la resolución 14001 mediante la cual niega el registro de UNIVERSAL (mixta), argumentando la existencia del registro 150916 para CAFE UNIVERSAL de Navarro Vives e Hijos Ltda., desconociendo el entendimiento entre las partes.

CORN PRODUCTS INTERNATIONAL INC. Interpuso los respectivos recursos contra la Resolución 14001, pero finalmente siempre se mantuvo la decisión inicial de no conceder el registro como marca del signo UNIVERSAL (mixto).

2.2. Fundamentos de la demanda

El apoderado de la sociedad CORN PRODUCTS INTERNATIONAL INC., manifiesta que con la Resolución con la que se niega el registro de la marca Universal “se hizo caso omiso al entendimiento que existe entre las dueñas de las etiquetas y el hecho que las etiquetas amparan productos diferentes. En efecto, la Superintendencia hizo caso omiso a que se habían tomado todas las precauciones para impedir que el consumidor se confunda entre las etiquetas de Universal y café universal y que las etiquetas amparaban productos diferentes, una ‘café y sus derivados’ y la otra ‘todos los productos de la clase 30 diferentes a café y sus derivados’”.

Argumenta además “En concreto, la violación del Artículo 83 a) de la Decisión 486 (sic) se configura por haber la Administración dado aplicación a dichas normas en una situación fáctica no contemplada en ellas. Las normas prohíben (sic) el registro de marcas cuando hay confusión con otra marca previamente registrada y en este caso Universal y Universal (sociedad Navarro e hijos) está demostrado que no hay confusión y dicha circunstancia se desprende claramente del: (i) entendimiento logrado entre las partes; (ii) el uso distinto que se hace de una y otra

etiqueta (amparan o distinguen productos diferentes) y (iii) el hecho que la Administración concedió el registro para café universal estando previamente solicitada la etiqueta universal (sic) circunstancia que hace ver que la Administración ya había tolerado la coexistencia”.

2.3. Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio ccontesta la demanda manifestando que “Con la expedición de las resoluciones acusadas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de normas legales de como lo sostiene la parte demandante. (...) De los documentos obrantes en el expediente no. 92-325281 y contentivos de la actuación administrativa llevada a cabo por la Oficina Nacional Competente, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca “UNIVERSAL” (mixta) presentada por la parte demandante, se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa; por lo que es claro e inequívoco del (sic) contenido de los actos administrativos acusados expedidos por la División de Signos Distintivos y expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial”.

Argumenta además que “Efectuando el examen sucesivo y comparativo de la marca ‘UNIVERSAL’ (registrada a favor de la sociedad Navarro e Hijos clase 30 (sic) frente a la marca ‘UNIVERSAL (mixta), solicitada por la sociedad demandante para distinguir productos de la clase 30 se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, fonéticos y semánticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen”.

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 los artículos 81, 82 a) y 83 a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, a la fecha de solicitud del registro como marca del signo UNIVERSAL (mixto), la Decisión vigente era la 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por lo que se interpretarán los artículos 56, 58 f), de la citada Decisión.

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

DECISION 85**Artículo 56**

“Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.

Artículo 58

“No podrán ser objeto de registro como marcas:

(...)

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

(...).”

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

I. APLICACION DE LA LEY EN EL TIEMPO

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

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario, que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. (Proceso 39-IP-2003, caso “& mixta”, publicado en la G.O.A.C. N° 965 de 8 de agosto de 2003).

El régimen común de propiedad industrial se basa en la irretroactividad de la norma sustancial, disponiendo 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 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.

El Tribunal ha manifestado al respecto que *“si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”*. (Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1° de octubre de 2002).

En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo “UNIVERSAL (mixto)” fue presentada el 19 de julio de 1990, es decir, cuando se encontraba en vigencia la Decisión 85 y, aunque la negativa del registro se dio en vigencia de la Decisión 344, respecto de los requisitos para el registro del signo como marca, son aplicables las normas contenidas en la indicada Decisión 85.

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

El Tribunal al referirse al artículo 56 de la Decisión 85, señala que serán registrables los signos que sean novedosos, visibles y distintivos. Esto se ha afirmado en los procesos 1-IP-87; 4-IP-88; 3-IP-90; 6-IP-93; y 16-IP-04 en lo que se destaca que:

“El Artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que solo (sic) pueden ser registrados como marcas los signos que sean novedosos, visibles suficientemente distintivos. Del cumplimiento de estos requisitos esenciales depende que el signo que se pretende registrar pueda distinguir un determinado producto o servicio, de suerte que no se confunda con otros”.

Asimismo, ha señalado que:

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

En el mercado general de bienes y servicios, el consumidor se verá protegido, frente a una competencia desleal, cuando distinga e identifique los productos o servicios por intermedio del distintivo marcario, que por sí le asigna la seguridad de adquirir con esa marca un producto que a su criterio es el que aspira obtener, bien por la calidad o por el origen empresarial.

La inexistencia dentro de un signo marcario de esa ‘capacidad distintiva’, convertiría a la marca en un elemento innecesario dentro del mercado ...” (Proceso 04-IP-95. Marca: EDEN FOR MEN, publicado en la G.O.A.C. N° 253 del 7 de marzo de 1997).

Un signo será novedoso si incorpora distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados.

Con respecto de la novedad exigida para la protección legal de los signos, ha dicho este Tribunal y, así lo considera también la doctrina, "... que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente". (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24).

III. CLASES DE MARCAS: DENOMINATIVAS, GRAFICAS Y MIXTAS

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

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

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

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

En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente:

"el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y

colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos" (Proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39 del 29 de enero de 1989, caso "DAIMLER").

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la "situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo" (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., p. 240).

IV. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES. RIESGO DE CONFUSION. CONFUSION DIRECTA E INDIRECTA. REGLAS DE COMPARACION

El artículo 58 de la Decisión 85 consagra las prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en su literal f), no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca anteriormente solicitada para registro, o previamente registrada, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, siempre que, además, esté destinado a proteger los productos o servicios comprendidos en la misma clase.

Sobre esta norma, el Tribunal ha señalado que "La prohibición del registro de signos confundibles ... protege a las marcas del 'riesgo de confusión' o de la 'similitud confusionista' que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaría no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado" (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-95, de 19 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199 del 26 de enero de 1996, caso "LAURA ASHLEY").

Por tanto, la norma no exige que el signo pendiente de registro induzca a confusión a los consumidores o usuarios, solamente 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 de un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, y si éstos se destinan a proteger los productos o servicios de la misma clase. Por lo tanto, la prohibición de registro se encuentra limitada por la regla de la especialidad, de modo que un signo podrá ser registrado, así sea confundible con otros, si cada uno de ellos está destinado a amparar una clase diferente de productos o servicios.

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 el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, teniendo en cuenta en especial 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 entre las letras de los signos objeto de comparación, en la medida en que el orden de tales letras, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pudieran incrementar el riesgo de confusión.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas que se forman por una o varias letras, al ser pronunciadas, emiten sonidos que varían 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.

En relación con la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista ha precisado lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

V. MARCAS DEBILES

Cuando en una marca se incluyen denominaciones del producto o servicio que protegen, generalmente corren el riesgo de convertirse en débiles; esto, porque otros fabricantes que ofrezcan productos similares pueden desear incluir estos mismos elementos evocativos en su denominación. Otamendi al respecto manifiesta que "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario" por ello añade que "Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente 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 reiteradas oportunidades, este Tribunal a hecho mención a lo planteado por la doctrina respecto al tema, manifestando que *“la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”* (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: *“Derecho de Marcas”*, Tomo II, pp. 78 y 79).

Por lo manifestado, queda claro que, al incluir una raíz de uso común en la marca, no se puede pretender que no sea registrada en otra ocasión por una empresa similar; por lo que el juez consultante deberá analizar si en efecto se trata de una denominación de tal carácter.

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

CONCLUYE:

Primero: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. Sin embargo, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica concreta nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental.

Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca o de un nombre comercial fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

Segundo: Conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, podrá ser registrado como marca todo signo que cumpla con los requisitos de ser novedosa, visible y suficientemente distintiva, siendo obligación de la Oficina Nacional Competente, verificar si la respectiva solicitud cumple todos esos requisitos.

Tercero: En la comparación entre signos mixtos, generalmente el elemento predominante en el conjunto marcario es generalmente el

denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo, debiendo siempre tomarse en cuenta el conjunto que conforma la marca.

Cuarto: De conformidad con el artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, o con un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad, para productos o servicios pertenecientes a una misma clase. A los efectos de establecer si existe riesgo de confusión, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado.

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

Sexto: Por la característica no monopolizable de la locución genérica, el titular de una marca que contenga una denominación de uso común, no podrá impedir el registro de otras marcas que hagan uso de la misma denominación para diferenciar a productos de la misma clase del nomenclátor.

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.

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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 a.i.

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO N° 55-IP-2004

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° 2002-00134 (7888). Actor: LA SAN MARCO S.P.A. Marca: SM La San Marco (mixta).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil cuatro.

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 Oficio N° 0735, de fecha 11 de mayo de 2004, del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 2002-00134 (7888).

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 7 de julio de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

La actora es la sociedad La San Marco S.P.A.

Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Determinación de los hechos relevantes

2.1. Hechos

El 10 de diciembre de 1999, la sociedad La San Marco S.P.A., radicó la solicitud 99-77.393 para el registro de la marca "SM La San Marco" (mixta) para distinguir exclusivamente "equipo para tostar el café, colocadores eléctricos de café, filtros para café" incluidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 11: Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias).

La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 490 sin que se hubieren presentado observaciones.

Mediante Resolución N° 23.069 de 15 de septiembre de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro para el signo "SM La San Marco" (mixta) para distinguir productos de la clase 11, con fundamento en el registro obtenido por ARTESANIA SANITARIA MICHELANGELO S.A., para su marca "SAN MARCO" (nominativa) que distingue todos los productos de la clase 11 internacional.

El 27 de noviembre de 2000, se interponen los respectivos recursos contra la Resolución N° 23.069, argumentando la no existencia de confusión.

Mediante Resolución N° 33.525 de diciembre de 2000, la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, mantuvo su decisión inicial y concedió el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto.

Mediante Resolución N° 13.147 de 26 de abril de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 23.069, confirmando dicha resolución y declarando agotada la vía gubernativa.

2.2. Fundamentos de la demanda

La sociedad La San Marco, -demandante en el presente caso-, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia, se declare "la nulidad de la Resolución N° 23.069 de septiembre 15 de 2000." Así mismo "La nulidad de la Resolución N° 33.525 de diciembre 27 de 2000 mediante la cual, al resolver el recurso de reposición la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución N° 23.069" De igual manera solicita se decrete "La nulidad de la Resolución N° 13.147 (...) que confirmó lo resuelto en la Resolución N° 23.069 (...) y que declaró agotada la vía

gubernativa.” Finalmente solicita que como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones mencionadas, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro para la marca SM La San Marco (mixta).

La demandante arguye que *“La aptitud distintiva de una marca frente a otra será mayor –y por tanto menor el riesgo de confusión- si las circunstancias y modalidad de los respectivos productos o servicios hace imposible o improbable que la confusión pueda ocurrir. Por ejemplo, tratándose de un producto SM La San Marco que es particularmente conocido, por los propietarios y administradores de cafeterías y demás establecimientos de comercio que requieran los productos que pretende distinguir mi representada con su marca, no será confundido con los productos SAN MARCO que aunque la marca distingue todos los productos de la clase 11 internacional, nunca se relacionará con los productos de mi representada”.*

La actora sostiene además que *“La capacidad distintiva de las marcas deberá siempre calificarse con referencia al mercado y a la comercialización de los productos o servicios. Aun cuando dos marcas pudieran parecer similares o confundibles cuando se presentaran o cotejaran en el papel o fuera del contexto del mercado, ellas podrían cumplir su función distintiva marcaria en las circunstancias reales de su comercialización, tal y como sucede con la marca SM La San Marco de la sociedad La San Marco S.p.A.”.*

2.3. Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, fundamenta su defensa en que, *“Con la expedición de las resoluciones 23069 del 15 de septiembre de 2000, 33525 del 27 de diciembre de 2000 y 13147 del 26 de abril de 2001 proferidas por 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”.*

Añade además que *“Tal como manifestó oportuna y acertadamente la División de signos distintivos y posteriormente la delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que entre las marcas en confrontación San Marco y SM La San Marco existen evidentes semejanzas desde el punto de vista ortográfico y fonético, habida cuenta que, la marca solicitada está reproduciendo la marca registrada, sin que las letras SM le den la distindividad (sic) requerida, más aún teniendo en cuenta que ambas marcas amparan productos comprendidos en la misma clase como son los correspondientes a la clase 11”.*

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 interpretarán los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión 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 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;*

(...)”

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

I. DEFINICION DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA. CLASES DE MARCA: MIXTA Y DENOMINATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

En relación a las marcas mixtas y las denominativas, el profesor Carlos Fernández Novoa manifiesta que: *“La marca mixta está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La marca mixta presenta una estructura más compleja que la marca denominativa o la marca gráfica. En la marca mixta hay que contraponer siempre un componente principal (o dimensión característica) y un componente accesorio. Al enjuiciar si existe riesgo de confusión entre una marca mixta y otra marca la operación principal consiste en fijar si la dimensión característica de la marca estriba en el elemento denominativo, o bien en el elemento gráfico”*. (Fernández Novoa Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A. Madrid, 1984, p. 31).

En reiteradas oportunidades este tribunal se ha manifestado diciendo que: *“La complejidad de la comparación marcaría es más acentuada si se trata de marcas de diferente especie*

como en el caso presente, en el que el conflicto se pretende dilucidar entre marcas denominativas frente a marcas mixtas. Sobre éstas, ya se ha expresado que el elemento denominativo, generalmente, sobresale sobre el mixto (sic). Esa tesis se fundamenta en que la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación.” (Respecto del Proceso 04-IP-94, tomado del Proceso 25-IP-98 de 3 de marzo de 1999, Marca: PINTUBLER, G.O.A.C. N° 428 de 16 de abril de 1999).

Este Tribunal ha señalado que *“las marcas mixtas están compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca, siendo el primero una denominación que puede estar conformada por una o varias palabras que al ser pronunciadas pueden o no tener un significado conceptual. Dentro de estos signos conocidos como marcas denominativas, se encuentran las sugestivas, cuyo significado alude a las características, cualidades, naturaleza o funciones del servicio designado por ella; y las arbitrarias, en las que su significado no se relaciona en lo absoluto con la naturaleza y demás cualidades del servicio que protege la marca. También aparecen las denominaciones caprichosas o de fantasía que son las que sin poseer contenido conceptual alguno, difieren de las arbitrarias en que las palabras que las conforman son ‘oscuras o arcaicas’ (BREUER MORENO, Derecho de Marcas, pp. 83 y 84) El segundo elemento que conforma la marca mixta es el gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica, dirigida a la vista de los consumidores (Proceso 24-IP-2001 de 16 de noviembre de 2001, Marca: DNN mixta)”*.

El Tribunal también ha sostenido que *“se deberá tomar en cuenta que las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las marcas confrontadas, sin descomponer, menos alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes; en las marcas compuestas o mixtas prevalece el elemento dominante, regla que encuentra su máxima importancia en la comparación de marcas mixtas, en las que habrá de determinarse cuál de los elementos que las conforman, denominativo o gráfico, es el característico”*. (Proceso 104-IP-2000, sentencia de 18 de abril de 2001, marca: MAR.CO mixta, publicado en G.O.A.C. N° 669 de 9 de mayo del 2001).

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES Y RIESGO DE CONFUSION. REGLAS DE COMPARACION.

El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial, es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344. En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibidos 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, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

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

En este sentido, la confusión que se puede presentar entre dos o más signos conlleva la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficientemente distintiva de dichos signos. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 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 un signo pendiente de registro y una marca ya registrada o previamente solicitada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca.

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 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.

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. Ibid.).

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

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

CONCLUYE:

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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.

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 a.i.

Segundo: Para el análisis de marcas denominativas y mixtas necesariamente se tendrá que determinar cual de los elementos que conforman el conjunto marcario (denominativo y gráfico) es el predominante, ya que es a través de este elemento que el público consumidor podrá identificar la marca, y además es el determinante de la existencia o no del riesgo de confusión.

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO N° 63-IP-2004

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.

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador; e interpretación de oficio del artículo 93 de la misma Decisión. Proceso Interno N° 6401-ML. Actor: CERVECERIA AGUILA S.A. Marca: GRAFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO.

Cuarto: El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá como resultado del examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil cuatro.

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el oficio N° 225-TDCA-DQ-1S-6401-ML, de fecha 3 de junio de 2004, del Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador, con motivo del Proceso Interno N° 6401-ML.

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.

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 7 de julio de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

La actora es la sociedad CERVECERIA AGUILA S.A.

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Se demanda al Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, al Director de Patrocinio como delegado del Procurador General del Estado y al Director Nacional de Propiedad Industrial. Como tercero interesado se señala a la sociedad CERVEZAS REGIONALES S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes

2.1. Hechos

CERVEZAS REGIONALES S.A., solicita el registro del signo "GRAFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO" destinada a proteger todos los productos comprendidos dentro de la clase internacional N° 32. (*Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*).

El 1 de abril de 1997, CERVECERIA AGUILA S.A., presenta primera observación en contra del signo en referencia, ya que es propietaria de las marcas "AGUILA, AGUILA DEL BARRIL, AGUILA MAS GRÁFICA" en Colombia, Perú y Bolivia vigentes hasta el 2003, 2004, 2006, 2007 y en Ecuador vigente hasta el 2002, destinada a proteger productos de la clase internacional N° 32.

En la misma fecha, Compañía CERVECERIAS UNIDAS S.A., presenta segunda observación en contra de la marca antes señalada, ya que es propietaria de la marca de fábrica denominada ESCUDO destinada a proteger productos de la clase internacional N° 32, vigente hasta el 2005.

El 19 de julio de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, resuelve, rechazar las observaciones presentadas, y conceder el registro del signo solicitado por cumplir con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344, y por no contravenir las disposiciones legales contenidas en el artículo 83 Literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2.2. Fundamentos de la demanda

El apoderado de CERVECERIA AGUILA S.A., manifiesta que "el Director Nacional de Propiedad Industrial al momento de emitir su Resolución, omitió considerar los hechos demostrados a lo largo del proceso".

Solicita por lo anteriormente manifestado, que el "Tribunal Contencioso Administrativo revoque la Resolución de Agosto 2 de 1999, (...) y se restituya el derecho de mi mandante que ha sido negado totalmente por el acto administrativo impugnado del Director Nacional de Propiedad Industrial y ordene el archivo del expediente de la solicitud de registro del signo GRAFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO solicitado por CERVEZAS REGIONALES S.A.".

2.3. Contestación a la demanda

2.3.1. Del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

Contesta la demanda negando los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, y ratificándose en el oficio N° 971333, materia de la impugnación por guardar conformidad con la legislación andina y nacional.

2.3.2. Del Director de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado.

Manifiesta que de acuerdo al artículo 346 de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, se "crea el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, como una persona jurídica de derecho público y patrimonio propio, cuyo presidente es el representante legal, según lo estipulado en el artículo 349 de la referida Ley. Por lo tanto, corresponde en las demandas, versadas sobre esta materia, comparecer a dicho personero legal, en defensa de los intereses de dicha institución".

2.3.3. Del Director Nacional de Propiedad Industrial.

Contesta el demandado con las siguientes excepciones:

1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
2. Que la marca solicitada, GRAFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO, tiene elementos diferenciadores y suficientemente distintivos por lo que el público consumidor no será inducido a error con respecto al origen y calidad de los productos y no creerá que se trata de artículos fabricados por el observante.
3. Ratifica la resolución impugnada.

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, de conformidad con la solicitud remitida por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador, se interpretarán los artículos 81, 82, literales a) y h), 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de oficio el artículo 93 de la citada Decisión.

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

DECISION 344

Artículo 81

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

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios

producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

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

(...)

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;*

(...)

d) *Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.*

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

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

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

(...)”.

Artículo 84

“Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) *La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;*

b) *La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;*

c) *La antigüedad de la marca y su uso constante;*

d) *El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.*

Artículo 93

“Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. CLASES DE MARCAS: DENOMINATIVAS, GRAFICAS Y MIXTAS

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

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

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

que se asciende a través de un proceso de generalización” (FERNANDEZ-NOVOA, Carlos: *“Fundamentos de Derecho de Marcas”*, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.).

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

En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente:

“el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39 del 29 de enero de 1989, caso “DAILLER”).

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la *“situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo”* (FERNANDEZ- NOVOA, ob.cit., p. 240).

III. SIGNOS ENGAÑOSOS

El artículo 82 de la Decisión 344, el literal h) se refiere al engaño a los medios comerciales o al público en general en cuanto a la procedencia, la naturaleza, entre otros; es decir, destaca las características o cualidades del producto o servicio que será presentado en el mercado.

Al respecto, este Tribunal ha sostenido que *“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 del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u 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.”* (Procesos 35-IP-98 publicado en G.O.A.C. No 422 de 30 de marzo de 1999)

Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.

IV. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES Y RIESGO DE CONFUSION. REGLAS DE COMPARACION.

El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial, es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344. En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibidos 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, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

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

En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo solicitado para registro la capacidad suficientemente distintiva. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 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 en que el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

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

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.

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).

V. DE LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA

Para el tratadista Carlos FERNANDEZ NOVOA, la marca notoria es *"aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca"* (Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, pág. 32).

Este Tribunal ha manifestado que *"la marca notoria es el resultado del amplio conocimiento adquirido por una colectividad que pertenece a un determinado grupo de consumidores de ciertos bienes o servicios. Este concepto abarca la extensión y la intensidad del conocimiento de la marca, su antigüedad, su ámbito de difusión, comercialización y su uso constante"*. (Proceso N° 44-IP-2002, G.O.A.C. N° 945, de 14 de julio de 2003, Marca: BELMONT).

Para determinar la notoriedad de la marca, es necesaria la prueba, al respecto este Tribunal ha manifestado lo siguiente:

"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". (Proceso N° 08-IP-95, G.O.A.C. No. 231 de 17 de octubre de 1996, caso "LISTER").

De lo dicho podemos concluir, que la mención de la notoriedad no es suficiente para demostrar que ésta es ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344.

VI. OBSERVACIONES AL REGISTRO

La Decisión 344, en su artículo 93 determina quiénes son los interesados legítimos y quiénes pueden presentar observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen conforme al procedimiento establecido, el mismo que consiste en la presentación de observaciones al registro de un signo luego de realizada su publicación, las mismas que se presentarán en los 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la mencionada publicación.

Cualquier persona que esté provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro sobre la base de una marca registrada o de una solicitud previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros. Luego de admitir las observaciones, la Oficina Nacional Competente

notificará al peticionario para que de considerarlo conveniente formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación.

Un examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, deberá ser realizado por el funcionario administrativo competente, por constituir éste un requisito ineludible previo a la concesión del registro de marca, siendo obligación de la Oficina Nacional Competente el realizarlo siempre, aún en el caso de que no se presenten observaciones. Respecto a esto el Tribunal ha manifestado: *"(...) en el caso en que no se hubiese presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o para negar el registro de una marca y procederá de igual forma tal y como lo indica el artículo 95, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, esto es, que exprese los fundamentos que la sustentan"*. (Proceso 81-IP-2003, G.O.A.C. N° 996 del 10 de octubre de 2003, marca: SOUND BLASTER).

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: En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario generalmente es el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo; y en el caso de la comparación entre signos gráficos y mixtos, deberá examinarse todo el conjunto, tanto el gráfico como el elemento denominativo.

Tercero: En el caso de autos, en vista que son signos denominativos, mixtos y gráficos los involucrados; la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que

aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

- Cuarto:** No son registrables como marcas los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, las cualidades o la aptitud para el empleo del producto que pretende distinguir.
- Quinto:** Se considera a una marca como notoriamente conocida cuando es ampliamente aceptada por una colectividad o sector económico de los productos o servicios al que pertenece la marca. La notoriedad de la marca, en caso de controversia, debe ser probada por su titular.
- Sexto:** Una vez publicada la solicitud de registro, correrá un plazo de 30 días para que quienes tengan legítimo interés, puedan presentar observaciones al registro.

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.

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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 a.i.

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO N° 66-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Marca: BENEFICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES y logotipo. Actor: BMI DEL ECUADOR COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. Proceso interno N° 7130-WM.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, a través de su Presidente Doctor Eloy Torres Guzmán, recibida en este Tribunal en fecha 11 de junio de 2004, relativa a los artículos 81, 82 literales b), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con motivo del proceso interno N° 7130-WM.

El auto de 23 de junio de 2004, 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

Demandante es la sociedad BMI DEL ECUADOR COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. y demandado es el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado.

2. Hechos

Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 167-TCA-DQ-1S- 7130-ML, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

El 7 de diciembre de 1999, BMI del Ecuador Compañía de Seguros de Vida S.A. presentó solicitud de registro del signo BENEFICIOS MEDICOS INTERNACIONALES Y LOGOTIPO para distinguir "servicios de seguros en general, especialmente planes de asistencia médica en grupo" comprendidos en la clase 36 (*Clasificación Internacional de Niza, clase 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios*). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la

Propiedad Intelectual N° 420, correspondiente al mes de enero de 2000, página 46, y no se presentaron observaciones.

Mediante la Resolución N° 0034608 de 16 de mayo de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolvió negar el registro del signo BENEFICIOS MEDICOS INTERNACIONALES Y LOGOTIPO, fundamentando su negativa, según la demandante *“en que la marca está formada por una denominación genérica, de uso común y descriptiva del servicio que se pretende proteger con la marca, lo cual es incorrecto e impreciso, por cuanto el signo solicitado posee (sic) elementos suficientemente distintivos y de representación gráfica”*.

3. Fundamentos Jurídicos de la demanda

La actora, al referirse a la Resolución N° 34608, indica que ésta no hace mención a las razones *“por las cuales los términos BENEFICIOS MEDICOS INTERNACIONALES son genéricos para distinguir servicios de seguros, comprendidos en la clase internacional 36. No se trata de proteger servicios médicos o de salud, que además no estarían comprendidos en la clase internacional 36”*. Indica que no se explicó *“... cómo los términos BENEFICIOS MEDICOS INTERNACIONALES podrían servir por sí solos, según el lenguaje común, para identificar servicios de seguros ...”*.

Manifiesta que *“...el signo BENEFICIOS MEDICOS INTERNACIONALES Y LOGOTIPO ... es una marca mixta que está compuesta por el diseño del globo terráqueo en color oscuro y con las líneas de paralelos y meridianos en color claro, en el centro aparece un círculo pequeño en color claro. Debajo de este globo se encuentra un recuadro en color oscuro cuya parte superior es una línea curva y sus lados y la parte inferior son líneas rectas. Por último en la parte superior de este recuadro aparecen las palabras ‘BENEFICIOS MEDICOS INTERNACIONALES’, en letras mayúsculas, en línea recta, color claro y centradas; colocadas una debajo de la otra ...”*.

Sostiene que *“... la denominación ‘BENEFICIOS MEDICOS INTERNACIONALES Y LOGOTIPO’ ... no se enmarca en ninguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 82 de la Decisión 344 ... por cuanto ninguno de los elementos que la forman son denominaciones objetivas (sic), de uso común o descriptiva del servicio que se pretende proteger con la marca, más aún, cuando la propia solicitud de registro de la marca se mencionó expresamente que se trata de una marca mixta; esto es, que la marca también incluye un signo gráfico que le otorga distintividad”*.

Finalmente solicita en la demanda que *“se declare la ilegalidad y la invalidez de la resolución 0034608 ... se la deje sin efecto y se ordene el registro de la marca BENEFICIOS MEDICOS INTERNACIONALES (y logotipo) ...”*.

4. Fundamentos Jurídicos de la Contestación a la demanda:

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, al contestar la demanda dice que: (i) niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) se ratifica en la Resolución N° 0034608, porque guarda

conformidad con la legislación andina y nacional; y, (iii) a tiempo de dictar sentencia se acoja sus excepciones y se rechace la demanda.

El Procurador General del Estado, a través de su delegado, dice: *“...corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”*.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, deduce las siguientes excepciones: (i) negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) alega la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente; (iii) improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la actora; (iv) caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción; y, (v) falta de derecho del actor.

CONSIDERANDO

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

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta las normas expresamente requeridas por el consultante aplicables al caso concreto, se interpreta los artículos 81, 82 literales d) y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no así el literal b) del artículo 82 por no ser aplicable al caso concreto.

El texto de las normas interpretadas se inserta a continuación:

Decisión 344

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

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

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

(...)

- d) *Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse ;*
- e) *Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;*

(...)."

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

I. La marca y los requisitos para su registro

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 empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

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

La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, 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, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario lo seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.

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

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

La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes 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).

De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso si el signo BENEFICIOS MEDICOS INTERNACIONALES Y LOGOTIPO reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y si además no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

II. Marcas mixtas

El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas, puesto que tiene relación directa con el caso concreto.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. El Tribunal ha sostenido que, “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 1984, p. 237 a 239).

La jurisprudencia también 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 reiterado que: “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).

Estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de proceder a examinar, en el presente caso, cual es el elemento predominante en el signo BENEFICIOS MEDICOS INTERNACIONALES Y LOGOTIPO.

III. Signos genéricos, descriptivos y evocativos

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.

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 de 19 de marzo de 2003, marca: TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.).

La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en 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”, 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).

Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si el signo BENEFICIOS MEDICOS INTERNACIONALES y logotipo resultaría genérico o no con relación a los servicios que distingue.

Al respecto el Tribunal ha expresado, “... 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, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER).

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 o servicio.

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 con la función distintiva de la marca, por lo que pueden ser objeto de registro.

IV. Signos de uso común

Signos comunes o usuales son aquellos que utilizan el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.

Marco Matías Alemán sostiene que la denominación vulgar o de uso común es "*aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados*" (Alemán, Marco Matías, Ob. Cit. p. 84)

El artículo 82 de la Decisión 344 en su literal e), prohíbe el registro de signos como marcas cuando: "*Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate*"; en consecuencia, no podrán registrarse como marca un signo "*que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca*" (Proceso de Interpretación Prejudicial N° 17-IP-2001, caso "HARINA GALLO DE ORO", publicado en la G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001).

Al respecto corresponde al consultante determinar si el signo BENEFICIOS MEDICOS INTERNACIONALES y logotipo con relación a los servicios contenidos en la Clase 36, es un signo que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye una designación común o usual de los servicios que se pretende proteger.

V. Examen de registrabilidad

El artículo 96 de la Decisión 344 dispone que, vencidos los 30 días otorgados por el artículo 93 de la misma Decisión para la presentación de observaciones, sin que éstas se

hayan presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado observaciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

Al respecto el Tribunal ha señalado: "*... en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo anterior, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta. La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ...*". (Proceso 61-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 856 de 24 de octubre de 2002, marca: LIMPLUS).

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

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

En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 96 de la Decisión 344 en lo que fuere aplicable al caso concreto.

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, previstos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 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 misma Decisión 344.

SEGUNDO: 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.

La combinación de los elementos denominativo y gráfico al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. 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.

TERCERO: Los signos genéricos 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.

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 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 cumplirían con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, por lo que no son registrables.

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

La Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 7130-WM de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 127 de su estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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 a.i.

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO N° 72-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literales d) y e), 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, e interpretación de oficio de los artículos 118, 122 y 144 eiusdem. Parte actora: sociedad CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI. Caso: lema comercial "SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO". Expediente N° 2002-00224 (8068).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cuatro de agosto del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los "Artículos 81, 82 literales d) y e) y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículos 134 párrafo primero, 135 literales a),

b), e), f), 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (sic)", formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 30 de junio del 2004; 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 "La sociedad denominada CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI, presento (sic) ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de registro del lema comercial SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la clasificación internacional de Niza"; que "Publicado el extracto del lema comercial, la CORPORACION SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA domiciliada en Bogotá, presentó demanda de observaciones a la misma"; que "... la Superintendencia de Industria y Comercio, profirió la resolución No 9803 del 27 de marzo de 1996, declarando fundada la demanda de observaciones interpuesta por la CORPORACION SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA, y por lo tanto, negando el lema comercial SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO a la CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI"; que "Contra la resolución se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación"; que "el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución N° 27941 del 31 de octubre del 2000, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición, revocando la resolución impugnada y concedió el registro del lema comercial SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO"; que "Contra la resolución No 27941 ... la CORPORACION SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA interpuso recurso de apelación"; y que "el Superintendente expidió Resolución N° 43904 del 26 de diciembre del año 2001, por la cual se resolvió el recurso interpuesto revocando la decisión contenida en la Resolución 27941 del 31 de octubre del 2000, y confirmando la decisión contenida en la Resolución 9803 de 27 de marzo de 1996, quedando definitivamente negado el lema comercial".

Del expediente remitido a este Tribunal por el consultante (folio 79), así como de la información contenida en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, se desprende que la fecha de radicación de la solicitud de registro del lema comercial, "SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO", fue el 29 de noviembre de 1994.

1.2. Cuestión de derecho

Según el consultante, el actor denuncia "la violación de los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Decisión 486 de la comisión de la comunidad andina (sic)", a cuyo efecto desprende de la demanda que "el elemento de la distintividad es algo que

se predica tanto de las marcas, como de los lemas comerciales, ya que los mismos constituyen signos distintivos que permiten diferenciar los productos o servicios que prestan los diferentes empresarios en el mercado", y que "Para el actor, su lema es perfectamente distinguible y no existe peligro de confusión alguno, porque en el mercado no existe ningún otro idéntico o similar, y además porque cumple con los otros dos requisitos que se exigen para el registro, que son la perceptibilidad y la representación gráfica".

Además, el consultante recoge de la demanda que "los artículos anteriores (Decisión 344, artículo 82; Decisión 486, artículo 135) hacen referencia a que la prohibición de registro se limita a las situaciones en que la marca, o en este caso el lema, expresa los atributos esenciales de un servicio, es decir, la marca o el lema no pueden describir directamente cual es el producto o servicio que se está prestando"; y que "según el actor el lema comercial SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO es registrable, porque la frase solo apunta a señalar las características o cualidades secundarias del signo y no a (sic) características y cualidades primarias o esenciales del signo. la (sic) expresión SISTEMA INTELIGENTE por no definir un producto o servicio determinado no constituye expresión genérica, además existe un factor adicional que contribuye al registro del lema comercial SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO, y que consiste en el hecho de que el mismo es acompañado de la marca CONAVI, lo cual le da distintividad al signo anunciado".

Por su parte, el actor, en condición de "Apoderado de la Sociedad CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI (actualmente CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A. sigla CONAVI)", señala en su demanda que "en materia de LEMAS COMERCIALES o frases de propaganda, se mira es el conjunto de la frase, de tal manera, que si incluyen expresiones genéricas, para analizar la distintividad de los LEMAS COMERCIALES, se debe analizar en su conjunto, porque la gran mayoría de los LEMAS COMERCIALES tienen incluidas expresiones genéricas y descriptivas"; que "toda 'marca evocativa' puede hacer referencia a las características de un producto o al servicio mismo y no por ello debe ser calificada como genérica o descriptiva"; que "el signo registrado como marca denominado SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO cumple los requisitos de distintividad intrínseca en cuanto que el mismo visto en su conjunto, no es genérico, ni descriptivo, ni constituye el término técnico con que se identifica un servicio determinado y mucho menos se refiere a un objeto o servicio determinado ... también cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida esta como la actitud (sic) del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado a registro o registrado".

Asimismo, en la demanda se indica que "debido a que los signos distintivos sobre los que está prohibido su registro, son aquellos que hacen relación a atributos esenciales de un servicio y NO aquellos que hacen relación a unas características secundarias de un servicio, debió proceder la Administración a otorgar el lema comercial SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO ... para distinguir servicios de la Clase 36 Internacional, debido a que la característica de ser un SISTEMA INTELIGENTE, NO es atributo esencial del servicio a proteger, sino una cualidad

secundaria del mismo”; que “el lema comercial SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO, constituye una expresión evocativa, debido a que la evocatividad de un signo en materia de Propiedad Industrial, también puede hacer relación a una expresión con significado conceptual, cuando dicha expresión se refiere a atributos secundarios de un producto o servicio y NO a atributos principales del mismo”; que “la expresión SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO es registrable como lema comercial, ya que si la misma se refiere a unas cualidades con relación a un servicio determinado evocando una idea específica, dichas cualidades NO son esenciales al servicio a que se refieren, lo que significa que el citado signo es evocativo y NO descriptivo”; que el lema en cuestión “es acompañado de la marca CONAVI, lo cual le da distintividad al signo enunciado, debido a que para que una expresión no sea registrable por descriptiva de acuerdo a la normatividad Andina, debe estar constituida por expresiones que exclusivamente sean descriptivas y lo cual no sucede en el presente caso”.

Finalmente, el actor señala que “tanto la palabra ‘SISTEMA’ como la palabra ‘INTELIGENTE’ no definen ningún producto o servicio determinado en la clasificación marcaría, debido a que las citadas expresiones por su carácter de vocablos con múltiples definiciones, expresan no solo una idea, sino muchas afines, las cuales adquieren una connotación muy diferente cuando al agregársele otras palabras, pueden llegar a constituir términos necesarios o genéricos relacionados con un producto o servicio determinado”; que “si la expresión ‘SISTEMA INTELIGENTE’ no define un producto o servicio, la misma no constituye término necesario para ser usada por los empresarios del correspondiente sector económico, porque no identifica el producto o servicio”; y que “se encuentra demostrado que la expresión ‘SISTEMA INTELIGENTE’ no constituye expresión genérica, porque no es un término que requieran los empresarios del sector financiero y de negocios para identificar un producto o servicio, debido a que ambas expresiones expresan ideas muy generales no relacionadas con ningún producto o servicio”.

2. Contestación a la demanda

El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio alega, en su escrito de contestación a la demanda, que “Con la expedición de las resoluciones 9803 del 27 de marzo de 1996 y 43904 del 26 de diciembre del 2001 expedidas por la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 y 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”; que “Si bien la norma aplicable al momento de resolver los recursos impugnados, debe ser la vigente al momento de decidir los mismos, esto no obsta para que se de aplicación a la norma anterior vigente al momento de la expedición del acto impugnado, por cuanto los principios fundamentales de la decisión anterior pasaron a formar parte del derecho vigente, atendiendo entonces la continuidad en el principio que orienta la causal de irregistrabilidad aplicable”; que “al concederse un derecho de exclusividad, sobre una expresión solicitada (lema o marca) se hace necesario que la frase publicitaria cumpla con el requisito general para su registro, esto es que sea distintiva, abstracta y particular, lo que facilite que junto con el signo que se va a utilizar, la frase sea el medio publicitario para identificar el producto o el

servicio en el mercado y actuando como mecanismo de publicidad o información del producto o servicio conteniendo expresiones de hecho descriptivas pero que dentro de un conjunto conforman expresiones susceptibles de registro”.

Igualmente, la parte demandada manifiesta que “el lema comercial consistente en ‘SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO’ es una expresión que no es apropiable por terceros a través de los derechos de propiedad industrial, sobre la cual no se puede otorgar un derecho de uso exclusivo, por cuanto es una expresión que puede ser utilizada indistintamente por cualquier empresario para designar un servicios (sic) ofrecido, el que consiste en la ejecución de transacciones comerciales a través de una tarjeta plástica las cuales vienen a sustituir el pago de productos o servicios a través de dinero en efectivo, expresiones que son de dominio público”; que “De otra parte, la expresión CONAVI que acompaña el término descriptivo es la marca registrada con la cual se pretende asociar al lema solicitado, por lo que no le imprime a todo el conjunto la distintividad requerida”; y que “en la expresión ‘SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO’ no existe elemento alguno que aporte distintividad que la haga susceptible de registro marcarío, habida cuenta que esta expresión señala una de las características de los servicios para los cuales se aplicará de la clase 35 (sic)”.

CONSIDERANDO

Que, las normas cuya interpretación se solicita son los “Artículos 81, 82 literales d) y e) y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículos 134 párrafo primero, 135 literales a), b), e), f), 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (sic)”;

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

Que, a tenor de la disposición contemplada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del 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 142 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, y tomando especialmente en cuenta la fecha de introducción de la solicitud de registro del lema comercial, el Tribunal encuentra procedente la interpretación de las disposiciones que, invocadas por el consultante, forman parte de la Decisión 344 de la Comisión, esto es, los artículos 81 y 82, literales d) y e); asimismo, con fundamento en la potestad que deriva del

artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, procederá a interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 118, 122 y 144 *eiusdem*.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente:

“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;

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

(...)”.

“Artículo 118.- *Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.*

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.

“Artículo 122.- *Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión”.*

“Artículo 144.- *Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”.*

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo

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

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) y 344 (disposición transitoria primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone 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.

En el caso de autos, del expediente remitido a este Tribunal por el consultante (folio 79), así como de la información contenida en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, se desprende que la fecha de radicación de la solicitud de registro como marca del lema comercial “SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO”, fue el 29 de noviembre de 1994, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aplicable en los Países Miembros “a partir del 1 de enero de 1994” (disposición transitoria segunda).

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro como marca de un lema comercial, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de 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, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso de autos.

II. Del lema comercial y de los requisitos para su registro

La disposición prevista en el artículo 118, segundo párrafo, de la Decisión 344, establece que el lema comercial es “la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituye su objeto. Ya este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”

(Sentencia dictada en el expediente N° 33-IP-2003 de 13 de mayo del 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 949 del 18 de julio del mismo año, caso "ONE STEP UP mixta").

Por su parte, la doctrina enseña que "los lemas (slogans) son ... extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizados para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un 'clima' o 'atmósfera' de valorización ..." (BENTATA, Víctor: "Reconstrucción del Derecho Marcario", Editorial Jurídica Venezolana, 1994, p. 230).

La función complementaria del lema encuentra confirmación en las exigencias según las cuales la solicitud de su registro deberá especificar el signo solicitado o registrado como marca y con el cual se usará (artículo 119), y su transferencia deberá llevarse a cabo conjuntamente con el signo al cual se encuentra asociado y de cuya vigencia depende (artículo 121), así como en la prohibición de su registro, caso que aluda a marcas o productos idénticos o similares, o que los pueda perjudicar (artículo 120). Esta prohibición revela además que, para ser registrable, el lema debe ser distintivo.

La función complementaria en referencia se observa por último en su disciplina normativa (Sección VIII), toda vez que la misma forma parte de la correspondiente a las marcas (Capítulo V). La citada disciplina prescribe que los Países Miembros se encuentran facultados para registrar como marca los lemas comerciales (artículo 118) y que, a los efectos de su registro, les serán aplicables las disposiciones pertinentes del Capítulo sobre Marcas (artículo 122).

Por tanto, el registro de un lema comercial se encuentra sometido al cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 81 *eiusdem*.

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.

En segundo lugar, debe ser 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. El Tribunal ha dicho a este propósito que "La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función ... podemos señalar con relación a los requisitos que el lema comercial debe cumplir, que uno de ellos es la aptitud distintiva ..." (Sentencia dictada en el expediente N° 74-IP-2001 de fecha 30 de enero del 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 765 del 27 de febrero del mismo año, caso lema comercial "NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA").

Y en tercer lugar, debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado por escrito, lo que confirma que ha de ser visualmente perceptible.

En definitiva, podrán registrarse como marca los lemas comerciales que cumplan los requisitos contemplados en los artículos 81, 118 y 119 de la Decisión 344, y siempre que

no incurran en las prohibiciones fijadas en los artículos 82, 83 y 120 *eiusdem*, en lo que les fueren aplicables.

III. De los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

La disposición prevista en el artículo 144 de la Decisión 344 remite a la legislación nacional de los Países Miembros los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en ella. Con fundamento en una remisión de esta naturaleza, el Tribunal ha declarado inadmisibles "... que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión ... pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos ... En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicione causas o motivos para la pérdida de tales derechos. Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración ..." (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-88 del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33 del 26 de julio del mismo año).

De esta manera, el Tribunal ha establecido y ratificado que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

Por su parte, la disposición prevista en el artículo 118, párrafo primero, de la Decisión 344, reconoce la facultad de los Países Miembros de registrar como marca los lemas comerciales, al tiempo que precisa que tal registro deberá llevarse a cabo de conformidad con las legislaciones nacionales. Se entiende que queda a salvo la disciplina del régimen común que, en materia de lemas comerciales, dispone la aplicación del Capítulo sobre Marcas, por lo que la norma nacional que se dicte no podrá contrariar el régimen de la citada norma comunitaria.

En efecto, por virtud de la figura del "complemento indispensable", el Tribunal ha señalado que las legislaciones nacionales de los Países Miembros "... no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria" (Sentencia dictada en el expediente N° 10-IP-94 de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177 del 20 de abril del mismo año).

IV. De los signos genéricos, descriptivos y evocativos

Se entiende por denominación genérica la que designa exclusivamente el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de

distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro.

Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse *in concreto*, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el servicio o 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 servicios o productos, pero no constituirlos en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca.

El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de un signo no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras -cuando se les considera aisladamente- desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada ...” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-95 del 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199 del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”).

El Tribunal ha precisado también que: “... en el campo doctrinal ... las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio. Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que -por supuesto- éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-89 del 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49 del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”).

Finalmente, a propósito de los signos genéricos, el Tribunal ha establecido que “... para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-2001 del 26 de marzo del 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661 del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”, reiterativa del criterio establecido en las sentencias dictadas en los expedientes N° 02-IP-89 y 12-IP-95, ya citadas).

Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en

efecto, informa 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. El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que 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 o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio “... 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”).

Importa destacar también que “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege ... Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291 del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”).

En relación con los lemas comerciales que pudieran considerarse como genéricos o descriptivos, el Tribunal ha señalado que “tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga” (Sentencia dictada en el expediente N° 74-IP-2001, ya citada). Y en la doctrina se enseña que el lema “No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores. Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias. Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros” (BENTATA, Víctor; op. cit., p. 231); que “Existe una cantidad de frases que son, y han sido utilizadas por distintos comerciantes y fabricantes en la promoción de sus productos ... Se trata de recursos publicitarios que están en el dominio público. Otorgar un derecho exclusivo sobre cualesquiera de estas expresiones a quien primero lo solicite, sería perjudicar a terceros quitándoles lo que hoy les pertenece a todos por igual” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, pp.

47, 48); y que la originalidad de la frase publicitaria no debe confundirse “con las distintas palabras que lo forman. Estas últimas, tomadas aisladamente, no importan un derecho exclusivo por el solo hecho de formar parte del conjunto, aunque en forma individual algunas puedan ser marcas por sí mismas. Es muy común, por otra parte, el incluir en los conjuntos palabras descriptivas, y por ello irregistrables. Esto no hace que el conjunto lo sea, y tampoco impide que otros puedan incluir en sus frases o publicidad estas palabras de uso común, desde luego de una forma que no provoque confusión” (OTAMENDI, Jorge; op. cit., p. 49).

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

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

Por esta razón, en la doctrina se advierte que no es contrario a la originalidad de los lemas comerciales “el que la frase en cuestión sea evocativa de los productos o servicios para los que ha de utilizar. Justamente, por tratarse de un signo cuya finalidad principal será la de publicitar, es muy probable que ha de referirse de alguna manera a los productos o servicios distinguidos ...” (OTAMENDI, Jorge; op. cit., p. 50). Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

V. De los signos comunes o usuales

En el marco del artículo 82, literal e), de la Decisión 344, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En la doctrina, se entiende también por denominación vulgar o de uso común “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados” (ALEMAN, Marco Matías: “*Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios*”; Editorial Top Management International, Bogotá, p. 84).

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren.

La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe

interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

La circunstancia de que, al igual que en el caso de los signos descriptivos, la prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto únicamente por vocablos que hayan devenido en habituales, hace que, si un vocablo distintivo forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, sin perjuicio de la imposibilidad para el solicitante de reivindicar el uso exclusivo del vocablo habitual.

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

CONCLUYE

- 1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro como marca de un lema comercial, 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 registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.
- 2° Podrán registrarse como marca los lemas comerciales que cumplan los requisitos contemplados en los artículos 81, 118 y 119 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, siempre que no incurran en las prohibiciones fijadas en los artículos 82, 83 y 120 *eiusdem*, en lo que les fueren aplicables.
- 3° En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias o requisitos adicionales, o dictar reglamentaciones que, de una u otra manera, restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria. Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.
- 4° El lema comercial genérico no es susceptible de registro, a menos que se halle conformado por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que la palabra, frase o leyenda pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.
- 5° El lema comercial descriptivo no es 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.

6° En el ámbito de los signos denominativos, el lema comercial evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole 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.

7° El lema comercial que se encuentre integrado exclusivamente por uno o más vocablos de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, no será registrable, toda vez que no será distintivo y, en consecuencia, no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de tales vocablos.

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 párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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 a.i.

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO N° 76-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y d), y 95, párrafo segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal e), y 84 eiusdem. Parte actora: sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY. Caso: marca "ZURIT". Expediente Interno N° 7748 LYM.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cuatro de agosto del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en "los artículos 81, 82 literales a) y h) 83 literales a) y d) 95 inciso segundo de la Decisión 344" de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Ernesto Muñoz Borrero, y recibida en este Tribunal en fecha 15 de julio del 2004; 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

De la demanda presentada por la apoderada especial de la empresa BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY se desprende que "El 26 de julio de 1999, la compañía ASA ALIMENTOS S.A. solicitó a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, que se registre como marca el signo 'ZURIT' "; que "En la Gaceta de propiedad Intelectual, No 414 de julio de 1999 consta publicado el extracto de la solicitud de registro del signo 'ZURIT' para proteger 'todos los productos de la clase internacional N° 5; especialmente: infusiones medicinales' "; que "El 21 de octubre de 1999 ... BRISTOL-MAYERS (sic) SQUIBB COMPANY, presenta oposición (sic) al registro del signo 'ZURIT', con fundamento en que es titular de la marca 'ZERIT' ... para proteger comprendidos (sic) en la clase internacional N° 5"; y que "El 14 de noviembre del 2000, se nos notifica con la resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial de fecha 30 de octubre del 2000, en la que sin un estudio adecuado y sin la debida motivación, 'RESUELVE: rechazar la observación y conceder el registro de la marca ZURIT, para proteger única y exclusivamente infusiones medicinales' ".

1.2. Cuestión de derecho

Según el consultante, la actora señala que "la resolución violó los Artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y

d) y 95 inciso dos de la Decisión 344, además de otras normas de carácter nacional, porque considera que el signo solicitado 'ZURIT' es una reproducción casi total de la marca 'ZERIT', y que carece de distintividad"; que "la marca 'ZERIT' es notoriamente conocida no sólo en Ecuador, sino en varios países del mundo, que posee más de noventa títulos de registro en diferentes países del orbe, y que por tanto, debía ser protegida de manera especial por parte de la autoridad nacional competente, evitando el registro de signos semejantes y confundibles"; que "el Director Nacional de Propiedad Industrial no consideró que la marca notoria goza de un ámbito de protección más amplio que rebasa incluso los principios de territorialidad y especialidad de las marcas, y que por ende no se podía registrar nuevos signos que se asemejen a la marca notoria aunque se haya solicitado para una clase de productos distinta"; que "el Director Nacional de Propiedad Industrial no consideró la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad, porque aparentemente no realizó un examen riguroso y no evitó que un tercero obtenga una marca semejante a la presuntamente notoria marca 'ZERIT'"; que "el registro del signo 'ZURIT' significa un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca 'ZERIT', que ocasionaría la dilución de la marca y confusión en el público consumidor, respecto del origen del producto".

Asimismo, desprende el consultante de la demanda que "la denominación 'ZURIT' es visual y fonéticamente similar a la marca 'ZERIT', por lo que no debía registrarse"; que "la resolución afecta no solo al interés del demandante, sino el de los consumidores en general, ya que estos pueden asociar una empresa con otra y adquirir un producto en la errónea convicción de que están comprando otro"; que "el Director Nacional de Propiedad Industrial no comparó las denominaciones en controversia conforme dispone la doctrina y jurisprudencia, ya que al tratarse de productos farmacéuticos, debió realizarse un examen riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor y salvaguardar su salud"; y que la "Resolución 978196 no fue debidamente motivada, y en consecuencia es nula, pues vulneraría el Art. 95 de la Decisión 344, ya que en la resolución se manifiesta que las semejanzas son parciales y que existe evidente disparidad, cuando, según parecer del actor, es al contrario, los signos se asemejan en todo, salvo en una letra".

Del texto de la demanda cabe agregar los siguientes alegatos: que "el Director Nacional de Propiedad Industrial concede el registro de la marca 'ZURIT' a favor de ASA ALIMENTOS, 'para proteger únicamente y exclusivamente infusiones medicinales' como si limitar la protección a un solo y determinado producto de la misma clase internacional, pudiera legitimar la ilegalidad que comete, al permitir el registro de un signo que es imitación de la notoria marca 'ZERIT' "; que "de no anular la resolución impugnada se estaría consagrando, que se aproveche ilegalmente el prestigio y renombre de la marca de BRISTOL MYERS SQUIBB, y también que se afecte la fuerza distintiva que posee, situación que no puede ser admitida"; que "unánimemente la doctrina y la jurisprudencia han establecido que el riesgo de confusión entre dos signos, puede producirse en varios campos, que son: el gráfico-visual, el fonético auditivo y el conceptual o ideológico. Si la confusión se produce en uno cualquiera de los campos enunciados, no deberá permitirse el registro del signo solicitado cuando ya exista una marca registrada anteriormente, idéntica o semejante"; que "para entender la existencia de confusión, es suficiente la simple duda de que

pueda ocasionarse el error en los consumidores ... En el caso en estudio, la confusión que puede ocasionarse es evidente e innegable. No tan solo una simple duda"; que "No interesa que en la resolución administrativa impugnada, con el afán de disimular las violaciones legales antes enunciadas, se haya limitado la protección del signo 'ZURIT' solicitado por ASA ALIMENTOS S.A., exclusivamente a infusiones medicinales, ya que la confusión por este solo hecho, no va a desaparecer ... que (sic) catástrofe podría suceder, si alguna persona por error en lugar de adquirir una infusión medicinal de marca 'ZURIT' adquiere el medicamento 'ZERIT', que es un medicamento de uso delicado"; y que "en el acto administrativo impugnado no existe una razonable explicación ni aplicación de la (sic) normas jurídicas a los verdaderos supuestos de hecho, ya que en este caso, los antecedentes de hecho no podían llevar a otra consecuencia que el rechazo de la solicitud de registro del signo 'ZURIT' ".

2. Contestación a la demanda

2.1. Informa el consultante que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual "Negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y ratificó la legalidad de la Resolución N° 0978196".

2.2. Informa también el consultante que el Director Nacional de Propiedad Industrial "Negó pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda", y que además sostuvo que "existe evidente disparidad entre los signos comparados, que si bien tienen parciales (sic) y cada marca tiene elementos 'provistos de una significativa carga diferencial que resultan decisivos para su convivencia pacífica en el mercado, pues la coincidencia parcial no es suficiente por si misma para determinar la semejanza ...' "; que "la Dirección Nacional de Propiedad Industrial es quien debe resolver sobre la denegación o aceptación del registro de una marca"; que "el signo solicitado 'ZURIT' cumplía con los requisitos del Art. 81 de la Decisión 344, Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, y no se encontraba incurso dentro de las prohibiciones del Art. 83 literal a) de la Decisión 344 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual"; que "Adjunta el expediente administrativo N° 97451, como prueba a su favor y se reservó el derecho de presentar aquellas que sustentan su posición"; y que "Por último solicita que se acojan sus excepciones y se acepte (sic) la demanda".

2.3. Obra asimismo en autos un escrito remitido por la "Directora de Patrocinio, delegada del Procurador General del Estado", en el cual indica que "corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio", y señala casillero judicial "Con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso".

2.4. El consultante indica además que la apoderada de la compañía ASA ALIMENTOS S. A., quien actúa "en calidad de tercero beneficiario" del acto administrativo impugnado, "Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Niega que la actora tenga derecho a impedir el registro del signo 'ZURIT' "; y argumenta que "si se analiza las marcas desde el punto de vista fonético, se puede observar que son diferentes pues no todas las vocales son idénticas"; que "la sílaba tónica difiere 'ZE' en el caso de la marca impugnada (sic) y 'ZU' en el caso de la marca de la empresa demandante (sic)"; que por "la existencia de

vocales de diferente sonoridad, la ‘E’ abierta y la ‘U’ cerrada, la tonalidad del conjunto es diferente, haciendo inconfundibles a (sic) los signos, sobre todo, según dice, porque la primera sílaba es la que se graba con mayor fuerza en la mente del consumidor”; que “la marca ‘ZURIT’ está registrada en el Perú y que desde que se obtuvo dicho registro la ha usado intensamente en el mercado, logrando el aprecio del público”; que “las denominaciones protegen productos diferentes y que aunque estén encasillados en la misma clase no existe riesgo de confusión ya que ‘ZURIT’ se habría limitado a infusiones medicinales, es decir, productos que no tendrían relación con fármacos, por lo que pueden ser ingeridos por cualquier persona”.

También desprende el consultante del escrito del tercero que “los productos protegidos por ambas marcas se expenden en lugares diferentes, los unos en Centros Naturistas y los otros en farmacias y clínicas por lo que el riesgo de confusión es improbable”; que “las denominaciones en conflicto se publicitan a través de medios diferentes, pues sostiene los productos naturistas se promocionan a través de canales como son radio, televisión, periódicos, mientras que los productos farmacéuticos a través de medios como revistas médicas, ferias etc., en virtud de lo delicado de su uso, por lo que el riesgo de confusión no es posible”; que “los productos protegidos por la marca ‘ZERIT’ se expenden con receta médica y que al ser de uso delicado no están en estantes a disposición del público”; que “en fin, no existe conexión competitiva entre los productos protegidos por las dos marcas y que no podría producirse confusión por este motivo”; y que, a su juicio, “la resolución del Director Nacional de Propiedad Intelectual es motivada por lo que se debe ratificar”.

La apoderada de la Compañía ASA ALIMENTOS S. A. argumenta adicionalmente que “las marcas en conflicto protegen productos comprendidos en la misma clase internacional, pero mi mandante hizo una limitación a ‘infusiones medicinales’, es decir a productos naturales los cuales no tienen relación alguna con los fármacos, de hecho son totalmente opuestos, pues las infusiones medicinales pueden ser ingeridas por cualquier persona, no así los productos ‘ZERIT’ de propiedad del recurrente, que como ha manifestado en su Recurso ‘...es un medicamento de uso delicado...’ ”; que “Los productos identificados con las marcas en conflicto se expenden en lugares especiales, pero diferentes, pues los de mi mandante se encuentran en Centros Naturistas y en tiendas de abarrotes, en tanto que los productos identificados con la marca ‘ZERIT’ se venden en farmacias”; que “por una (sic) lado la publicidad de fármacos en radio o televisión se realiza de aquellos productos que no son de uso delicado, pues ello podría causar enormes perjuicios en la salud del consumidor, por ello la difusión de estos productos se realiza más bien por medio de revistas especializadas o comunicación directa con el cuerpo de la salud. No ocurre lo mismo con la publicidad de los productos naturales la cual aparece en periódicos, televisión o radio, ya que puede estar al alcance de cualquier persona”; y que “La disposición manifestada por mi mandante, ASA ALIMENTOS S. A., de limitar los productos protegidos por la marca ‘ZURIT’, es muy importante ... mi representada, por ser muy respetuosa del comercio transparente y honesto, ha considerado la posibilidad de limitar la protección de la marca ‘ZURIT’ única y exclusivamente a ‘infusiones medicinales’ ya que estos son los productos que han sido identificados por esta marca desde hace mucho tiempo”.

CONSIDERANDO

Que, las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en “los artículos 81, 82 literales a) y h) 83 literales a) y d) 95 inciso segundo 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), las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición prevista 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, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 25 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 literales a) y h), 83 literales a) y d), y 95, segundo párrafo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 82, literal e), y 84 *eiusdem*, cuyos textos son del tenor siguiente:

“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;

(...)

- 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;

(...)"

"Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
- b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y,
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca".

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

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

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 error y confusión, 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), 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.

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; además, el artículo 82, literal a), impide el otorgamiento de dicho registro a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir con los citados requisitos.

II. De los signos engañosos

El literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro como marca de los signos que 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.

Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo, no en su relación con signos de terceros sino con los productos o servicios que constituyan su objeto, 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 tienen 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, falsea las condiciones de competencia en el mercado.

En diversas ocasiones, el Tribunal ha sostenido que “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 u otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos ... se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor ... el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir” (Sentencias dictadas en los expedientes N° 35-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 422 del 30 de marzo de 1999, caso “GLEN SIMON”; y N° 38-IP-99, publicada en la G.O.A.C. N° 419 del 17 de marzo de 1999, caso “LEO”).

Por las razones que anteceden, incurre en la prohibición de registro el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que, en realidad, no posee. Cabe agregar que la prohibición se configura también cuando el signo es parcialmente veraz y parcialmente inexacto. Por ello, en el caso de una marca en que alguno de sus elementos puede inducir a engaño, la marca deberá considerarse engañosa *in totum* y no podrá ser registrada.

III. 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. De la conexión competitiva

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 como marca 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, en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, 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 de la disposición citada 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 entre 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 gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresionalidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo 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 declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro. La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98 de 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340 del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”). Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los

meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97 de 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 329 del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará 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.

Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE de 22 de junio de 1999 ... Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “*Apuntes de Derecho Mercantil*”, Editorial Aranzadi S. A., Navarra - España, 2003, p. 475).

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.

Asimismo, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a), 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 o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar si existe o no semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro y los productos amparados por la marca ya registrada. A propósito del juicio sobre la semejanza entre los productos, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En segundo lugar, es pertinente la utilización de criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “*Fundamentos de Derecho de Marcas*”; Madrid, Editorial Montecorvo S. A., 1984, pp. 242 y ss.).

En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el

consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ..." (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-94, ya citada).

Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente N° 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 231 del 17 de octubre de 1996, caso "LISTER", y reiterada en las sentencias correspondientes a los expedientes N° 30-IP-2000 del 1° de septiembre del 2000, caso "AMERICAN BRANDS (mixta)"; 60-IP-2000 del 24 de enero del 2001, caso "MAXVALL"; 03-IP-2001 del 9 de mayo del 2001, caso "DIPLOMATICO"; 5-IP-2001 del 27 de marzo del 2001, caso "ACERO DIAMANTE + gráfica"; 50-IP-2001 del 31 de octubre del 2001, caso "ALLEGRA"; y 67-IP-2001 del 12 de diciembre del 2001, caso "ECOGEL"), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313, dejó establecido que: "El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos. Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 ... la limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la 'clase del nomenclator' a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la 'especialidad' sólo en referencia a la 'clase' del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos ... Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se 'evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error'; y en base de esa misma disposición comunitaria con 'una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error' (ALEMAN, Marco Matías: "Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios"; Bogotá, Top Management, p. 90)".

IV. De la marca notoria y de su prueba

Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad 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 83, literal d), de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya 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 de que se trate.

De conformidad con el artículo 83, literal e) de la Decisión 344, 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 a la reputación de aquélla.

El Tribunal reitera que "la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de 'especialidad' y de 'territorialidad' generalmente aplicables con relación a las marcas comunes" (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 adoptado ya en 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 haya 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.

Sin embargo, en relación con el atributo de notoriedad de la marca, el Tribunal ha establecido que "Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada ..." (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98 de 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338 del 11 de mayo del mismo año, caso "HERMES").

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").

En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, 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.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima *notoria non egent probatione*. Y es 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.

Finalmente, el Tribunal ha precisado que “En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada” (Sentencia dictada en el expediente N° 28-IP-96, de 31 de octubre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 318, del 26 de enero de 1998, caso “CIEL”).

V. De las marcas farmacéuticas

La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a cubrir productos farmacéuticos, y una marca destinada a cubrir este mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente N° 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. N° 578 del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación 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” (Sentencia dictada en el expediente N° 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. N° 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, 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”, y que “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” (FERNANDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 265 y 266).

Es cierto que “... existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a

través del récipe que orienta la compra del producto y ... la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente N° 50-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 739 del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”).

Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente N° 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. N° 997 del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”).

VI. Del examen de registrabilidad de un signo como marca

El Capítulo V, Sección II de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado. Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. La oficina nacional competente podrá admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la decisión en referencia.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto. El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose

por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente N° 04-AN-97 del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 373 del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

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° No será registrable como marca el signo que 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. Por tanto, incurre en la prohibición el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que, en realidad, no posee.
- 3° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos o servicios. 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.
- 4° En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.
- 5° A objeto de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante tomará en cuenta su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y los amparados por la marca ya registrada. A objeto de precisar si se trata de productos semejantes,

respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

- 6° 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 solicitado para registro- 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.

De invocarse la notoriedad de una marca para formular observaciones a la solicitud de registro del signo, el interesado deberá probar aquélla sobre la base de los indicadores señalados en el artículo 84 de la Decisión 344, así como demostrar su existencia para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión.

- 7° La comparación entre un signo pendiente de registro como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y otro ya registrado como tal, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. Sin embargo, el Tribunal reitera que, si el signo ha sido confeccionado con elementos de uso general, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que forme parte de aquél y en la condición de signo de fantasía que logre constituir el conjunto marcario.
- 8° Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones a la solicitud de registro, bien sobre la base de un signo ya registrado como marca y vigente, bien con fundamento en una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros. Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones. Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, 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.

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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 a.i.

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO N° 80-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador. Interpretación de oficio, de los literales d) y e) del referido artículo 73 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 también de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Actor: KELLOGG COMPANY. Marca: "PUDIN POP".
Proceso interno N° 1443-1994-M.L.

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

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán.

VISTOS

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 26 de julio del año 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 4 de agosto del 2004.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Partes

Actúa como demandante la firma KELLOGG COMPANY, siendo demandado el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador.

Se considera como tercero interesado en los resultados de este proceso, a la firma PITTIHELA S.A.

1.2 Acto demandado

La interpretación se plantea en razón de que la firma KELLOGG COMPANY, mediante apoderado solicita que se declare la nulidad de la siguiente resolución expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador N° 0939680 de 23 de agosto de 1994, mediante la cual la mencionada dependencia rechazó la observación presentada por KELLOGG COMPANY con base en la marca de su propiedad "POPS" (diseño), que ampara productos comprendidos en la clase internacional N° 30 y, concedió registro como marca para la denominación "PUDIN POP" requerido por la firma PITTIHELA S.A. para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase Internacional 30;

1.3 Hechos relevantes

Del expediente remitido por el mencionado Tribunal Distrital consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

a) Los hechos

- El 8 de octubre de 1992, la Sociedad PITTIHELA S. A. presentó solicitud para obtener registro de la denominación "PUDIN POP", como marca destinada a amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.¹
- El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 333, Pág. 78, de 31 de agosto de 1993.
- El 7 de octubre de dicho año, la sociedad KELLOGG COMPANY presentó "observación" contra el registro solicitado, con base en la marca de su propiedad "POPS", destinada a amparar productos también de la referida clase 30.

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

- El 23 de agosto de 1994, el ya mencionado Director Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución N° 0939680, por medio de la cual rechazó la “observación” presentada y concedió registro como marca para la denominación PUDIN POP.

b) Escrito de demanda

La firma KELLOGG COMPANY, constituida bajo las leyes de los Estados Unidos de América, por intermedio de apoderado manifiesta que la firma PITTIHELLA S. A. presentó solicitud para el registro de la denominación “PUDIN POP”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 30, respecto de la cual la aludida dependencia declaró sin fundamento la observación presentada por la firma actora, al considerar que la referida marca solicitada para registro “...constituye una novedad y que además el término ‘POP’ ha llegado a ser de uso común”, procediendo, en consecuencia, a otorgar el registro solicitado, por medio de Resolución N° 0939680 de 31 de agosto de 1994 (sic).

Afirma que “el signo POPS ha sido utilizado como marca, por muchos años en todo el mundo, por KELLOGG COMPANY, para proteger los productos de la clase internacional N° 30, de manera que ese simple hecho impide de manera absoluta que exista siquiera, en el caso, el concepto de novedad, que encuentra el señor Director en su resolución que es objeto de esta impugnación. En consecuencia, esa denominación solicitada por PITTIHELLA S. A. no reúne los requisitos exigidos de manera expresa por la disposición del Art. 81 de la Decisión 344...”.

Argumenta la violación del artículo 71 de la Decisión 313, precepto recogido igualmente por el artículo 81 de la Decisión 344 al sostener que “aparece, con claridad, que en el signo que se pretende inscribir no existe el carácter de distintividad que exige la norma jurídica invocada en las observaciones, que continúa vigente, en la Decisión 344”.

Sostiene, así mismo, la violación del artículo 73 de la Decisión 313, concordante con el artículo 83 de la Decisión 344, al expresar que “entre las marcas en conflicto existen características de absoluta similitud e identidad gráfica-visual, fonética-auditiva y conceptual, que manifiestan el propósito de aprovecharse del prestigio ganado por las marcas de su mandante y que la similitud puede ocasionar confusión en los medios comerciales y en el público consumidor.”.

Adicionalmente, manifiesta que se ha violado el artículo 32 del reglamento internamente establecido respecto de la Decisión 344, relativo a la falta de contestación a las observaciones, el que tiene como consecuencia el abandono de la solicitud y, alude también al artículo 95 de la Decisión 344, referente al término establecido para presentar la contestación a las observaciones de un registro.

Concluye determinando que “...el señor Director Nacional de Propiedad Industrial no podía expedir la resolución por la que manda registrar la marca, porque debe tenerse en cuenta el desistimiento del solicitante, de acuerdo con la norma reglamentaria vigente.”.

c) Contestaciones a la demanda

El Director Nacional de Propiedad Industrial no ha dado contestación a la demanda; comparece tan sólo en la etapa de prueba para solicitar que “se reproduzca todo cuanto de autos le fuera favorable y que se tenga como prueba en su favor todo el expediente administrativo de registro”, además de impugnar las pruebas de la contraparte.

El delegado del Procurador General del Estado contesta la demanda en los siguientes términos:

- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
- Nulidad procesal por omisión de las solemnidades sustanciales establecidas en los numerales 3ro y 4to del artículo 355 del Código de Procedimiento Civil.
- Ilegitimidad del acto administrativo.
- Falta de derecho del actor.
- Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción.

La firma PITTIHELLA S. A., en calidad de tercero interesado, no ha comparecido en el proceso.

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

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La interpretación prejudicial ha sido formulada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la instancia nacional consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes para esa interpretación, se identifica 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, 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 Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Primera Sala, Distrito de Quito, República del Ecuador, ha requerido de este organismo, por medio de solicitud formulada con oficio N° 183-TCA-DQ-IS-1443-ML de 9 de junio del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313, así como de los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344; no obstante, este órgano comunitario determina al respecto, que corresponde atender el requerimiento formulado únicamente en lo

relativo a la interpretación de los artículos de la Decisión 313, por haberse constatado que la solicitud referente al registro de la marca "PUDIN POP" ha sido presentada el 8 de octubre de 1992, esto es, en vigencia plena de esa Decisión; disposiciones por cierto concordantes con los artículos solicitados de la Decisión 344.

Estima conveniente, por otro lado, extender dicha interpretación, de oficio, a los literales d) y e) del señalado artículo 73 de la Decisión 313, referentes al signo notorio y, además, a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma aplicable al trámite administrativo materia de la controversia; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este órgano jurisdiccional.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

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

DECISION 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 aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

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

(...)

"d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en 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;"

DECISION 344

"DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión".

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA

Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este órgano comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por constatar que la solicitud de registro de la denominación PUDIN POP fue presentada, como ha sido ya dicho, el 8 de octubre de 1992, en vigencia plena de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Las actuaciones administrativas posteriores han sido, contrariamente, realizadas en vigencia de la Decisión 344, cuya Disposición Transitoria Primera se apoya en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. Además, la disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344, al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

Al respecto este Tribunal ha sostenido:

"Como se ha manifestado en reiteradas ocasiones, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos. Por lo tanto, tenemos que toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquella disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, y señala que el

mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido. En consecuencia, la norma andina contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a todo efecto futuro del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, esto es, al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de dicho derecho.”²

Los conceptos antes expuestos se apoyan también, en lo establecido por el inciso segundo del artículo 126 del Estatuto del Tribunal, que expresa que *“en su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”*.

5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO

Del artículo 71 de la Decisión 313, inciso segundo, se desprende el concepto de marca, término éste entendido 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.

Las condiciones o requisitos que intrínsecamente debe reunir un signo para ser registrable, se encuentran determinados en dicho artículo, los que por cierto son los mismos consagrados en el artículo 81 de la Decisión 344, esto es: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, conceptos todos que han tenido amplio desarrollo en la jurisprudencia que viene siendo sentada por este Tribunal.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por 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 71 de la Decisión 313 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

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

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 reconozca 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.

6. CLASES DE MARCAS

La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre ellas, las DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, en correspondencia a la estructura del signo.

Comparación entre signos denominativos y mixtos

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

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

La MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos.

En estas marcas el elemento denominativo es, como norma general, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico, como ha sido sostenido por la doctrina, cuando por ejemplo se manifiesta que ésta:

“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

² **Proceso 29-IP-2003**, sentencia del 4 de junio del 2003, G.O. N° 952 de 22 de julio del 2003. Marca: **“POPS (mixta)”**. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

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”.³

Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS

La confundibilidad con signos idénticos o semejantes

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los 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, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”, conforme así lo estableció, en su oportunidad, el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, objeto de la presente interpretación prejudicial.

La confusión como causal de irregistrabilidad de la marca, que se contempla en la aludida norma, entre otras, está dirigida a proteger tanto al consumidor por razones de interés general, para que no se vea inducido a error, como al productor, para garantizarle la identificación del producto que introduce al mercado.

La confusión puede producirse en tres aspectos: el visual o gráfico, el auditivo y el ideológico, resultando 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, el profesor OTAMENDI señala que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.⁴ En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

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

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen 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.

En todo caso, el determinar si entre dos signos existe confusión que pudiera darse por el uso de los mismos, constituye una decisión de responsabilidad de la administración o del juzgador, a quienes les corresponde proceder en armonía con los criterios expuestos, mediante actuaciones en ningún caso arbitrarias y, apoyadas, complementariamente, con las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido para efectos de precisar el grado de confundibilidad.

La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido

La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de ‘difusión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.

El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición, como ha sido dicho al inicio, para la inscripción de signos que “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 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”.

Como consecuencia de la aludida protección, el signo que resulte engañoso para los medios comerciales o para el público es irregistrable, señalándose además que si bien dicho literal consagra tal protección, la notoriedad no obstante es un hecho que debe ser probado, estableciendo la doctrina los elementos que sirven para medir tal circunstancia.

Confusión con la marca notoriamente conocida

El literal e) del mismo artículo 73, determina, por su parte, que no podrán registrarse como marca los signos que “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”.

³ **Proceso 4-IP-88**, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. N° 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”. **JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

⁴ **OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas.** Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153.

En este contexto, el Tribunal ha enfatizado en sus pronunciamientos, 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. 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 ámbito, así mismo, con la mayor precisión posible.

La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de ella se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de notoriedad.

Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, de aquéllos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

Trámite para el registro y obligatoriedad del examen de registrabilidad

La norma comunitaria determina los trámites que para la aprobación o el rechazo de un registro deberán ser cumplidos, a los fines de que la actuación administrativa no se encuentre viciada de nulidad.

La Decisión 313 establece la necesidad de publicar el extracto de la solicitud, a los efectos de que puedan ser presentadas observaciones a la concesión del registro; presentadas o no dichas observaciones, le corresponde a la Autoridad Nacional Competente decidir acerca de la procedencia o no de aquéllas y posteriormente, una vez vencido el plazo respectivo, llevar a cabo el examen de registrabilidad, que es una obligación insoslayable de la aludida autoridad nacional y que no puede estar sujeta a su libre arbitrio. Déjase en claro que este examen responsable y serio, es determinante del otorgamiento o no del registro; decisión que, en consecuencia, debe ser debidamente motivada.

Resta señalar, que las causales de irregistrabilidad que deben ser tomadas en cuenta para el examen de fondo, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos de la Decisión 313 analizados en el presente caso.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. De manera constante ha reiterado este Tribunal, que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el Juez Nacional Comunitario, en modo alguno limita la competencia del Juez

supranacional, para proceder a la interpretación de otras que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto sometido a la competencia del Juez Nacional; ello, en los términos previstos por el artículo 34 del tratado de creación del organismo.

2. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico andino que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro, son las aplicables en el período de transición de la normatividad comunitaria.
3. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la misma decisión.
4. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

5. No son registrables los signos que según lo previsto por el artículo 73, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
6. 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.
7. 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.
8. El artículo 73, literal d) de la Decisión 313, al igual que establece protección especial para la marca notoria, lo hace también respecto de todos los otros signos que acrediten esa calidad (nombre comercial y lema comercial), pues al no excluirlos, amplía la esfera proteccionista para el consumidor y para el titular del nombre notorio.
9. No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para

los cuales se hubiera solicitado dicho registro. En todo caso, la notoriedad constituye una calidad que requiere necesariamente ser probada.

10. La Oficina Nacional Competente debe necesariamente llevar a cabo el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 313. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N° 1443-1994-M.L., 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.

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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 a.i.

N° 004-2005

**EL I. CONCEJO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
AUTONOMO DEL CANTON
LA TRONCAL.**

Considerando:

Que, la Constitución Política de la República del Ecuador en su Art. 228 y la Ley Orgánica de Régimen Municipal en sus Arts. 1 y 17 consagran la autonomía de las municipalidades;

Que, el Art. 64 numeral 23 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, otorga la facultad a los municipios de aplicar mediante ordenanza, los tributos municipales creados expresamente por ley;

Que, la Ley Orgánica de Régimen Municipal en el Capítulo Octavo del Título Sexto, establece el impuesto de patente municipal que están obligados a pagar todos los comerciantes e industriales que operen en cada cantón, así como los que ejerzan cualquier actividad de orden económico;

Que, el Art. 57 de la Ley Orgánica Reformativa a la Ley de Régimen Municipal publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 429 de fecha 27 de septiembre del 2004, define que corresponde al Concejo Cantonal establecer mediante ordenanza la tarifa del impuesto anual en función del capital con el que operen los sujetos pasivos de este impuesto dentro del cantón;

Que, los tributos constituyen para los entes seccionales autónomos fuentes para la obtención de recursos presupuestarios, que permitan desarrollar las actividades a las cuales están obligadas por disposición legal; y,

En uso de las facultades y atribuciones constitucionales invocadas y de conformidad con el Art. 64 numeral 23 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y Art. 228 párrafo segundo de la Constitución Política de la República del Ecuador,

Expide:

LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL COBRO DEL IMPUESTO ANUAL DE PATENTE EN EL CANTON LA TRONCAL.

Art. 1.- Objeto del impuesto.- Está obligada a obtener la patente y, por ende, al pago del impuesto anual de patente, toda persona que realice actividad comercial, industrial, y que operen habitualmente en el cantón La Troncal, así como las que ejerzan cualquier actividad de orden económico.

No están obligados a obtener registro de patente municipal, las personas naturales que se hallen en libre ejercicio profesional.

Art. 2.- Hecho generador.- El ejercicio habitual de las actividades comerciales, industriales y económicas que se realicen dentro de la jurisdicción cantonal por el sujeto pasivo, constituye el hecho generador del impuesto de patente municipal.

La actividad se considera habitual, cuando el sujeto pasivo la realice de manera usual, frecuente, o periódicamente en forma regular.

Art. 3.- Sujeto activo del impuesto de patente.- El sujeto activo del impuesto anual de patente, es el Gobierno Municipal Autónomo del Cantón La Troncal, dentro de los límites de su jurisdicción territorial.

Art. 4.- Sujeto pasivo del impuesto de patente.- El sujeto pasivo del impuesto anual de patente, es toda persona natural o jurídica, que realicen actividades comerciales, industriales y económicas dentro de la jurisdicción cantonal.

Art. 5.- Plazo para el pago del impuesto de patente.- Este impuesto se pagará hasta el 30 de julio de cada año.

Art. 6.- Obligaciones de los sujetos pasivos.- Los sujetos pasivos del impuesto de patente están obligados a cumplir con los deberes formales establecidos en el Código Tributario, en todo cuanto se relaciona con este impuesto, y especialmente con los siguientes:

- 6.1 Inscribirse en el catastro de impuesto de patente que para la determinación de este impuesto llevará la Sección de Avalúos y Catastros.
- 6.2 Presentar la declaración del capital con que operan, en los formularios entregados por la Sección de Avalúos y Catastros del Gobierno Municipal, proporcionando los datos necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen.
- 6.3 Llevar los libros y registros contables relacionados con la actividad económica que ejerzan, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, como en su reglamento.
- 6.4 Facilitar a los funcionarios autorizados por la Dirección Financiera del Gobierno Municipal las inspecciones o verificaciones tendientes al control del impuesto de patente anual municipal, exhibiendo las declaraciones, informes, libros, registros y documentos pertinentes para tales efectos y formular las declaraciones que les fueren solicitadas.
- 6.5 Concurrir a las oficinas de la Dirección Financiera Municipal o de la Sección de Avalúos y Catastros, cuando su presencia sea requerida por ésta.

Art. 7.- Del registro de patente.- La Sección de Avalúos y Catastros, llevará el catastro de patente, el mismo que contendrá los siguientes datos básicos proporcionados por el sujeto pasivo de acuerdo con la declaración del capital o su contabilidad:

- a) Número de patente anual asignado al contribuyente;
- b) Nombre del contribuyente o razón social;
- c) Nombre del representante legal;
- d) Número de cédula de ciudadanía o identidad y del R.U.C.;

- e) Domicilio del contribuyente, calle, número;
- f) Clase de establecimiento o actividad;
- g) Dirección del establecimiento, calle, número; y,
- h) Monto del capital con que se opera (según declaración o el determinado por la autoridad financiera).

Todo aumento de capital, cambio de denominación o razón social, cambio de domicilio, transferencia o transmisión de dominio del establecimiento deberá ser notificado por el contribuyente a la Sección de Avalúos y Catastros para que se realice la anotación correspondiente, y se deberá adjuntar el último pago de la patente.

Art. 8.- Base imponible para determinar la cuantía del impuesto de patente.- La base del impuesto anual de patente será en función del capital con el que operen los sujetos pasivos de este impuesto dentro del cantón, y que conste en los libros o registros contables al cierre del ejercicio económico del año inmediato anterior, de acuerdo a las declaraciones que se deben presentar en las Superintendencia de Compañías o Superintendencia de Bancos, en el caso de personas jurídicas.

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad de acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno, determinarán la cuantía del tributo en base a la declaración del impuesto a la renta del ejercicio del año fiscal inmediato anterior.

Las personas naturales que no estén obligadas a llevar contabilidad, determinarán la cuantía del impuesto anual de patente, de acuerdo a la declaración que efectúen ante el Gobierno Municipal Autónomo del Cantón La Troncal, para cuyo efecto la Sección de Avalúos y Catastros entregará los formularios correspondientes.

Art. 9. Tarifa del impuesto.- Sobre la base imponible determinada en la forma prevista en el artículo anterior, se establece el impuesto anual de patente de la siguiente manera:

- a) Capital de operación de 2.000 hasta 10.000, diez dólares de base;
- b) Capital de operación de 10.001 hasta 20.000, diez dólares de base más el 1.5 por mil del capital de operación;
- c) Capital de operación de 20.001 hasta 100.000, diez dólares de base más el 2 por mil del capital de operación;
- d) Capital de operación de 100.001 hasta 500.000 diez dólares de base más el 2.5 por mil del capital de operación;
- e) Capital de operación de 500.001 hasta 1'000,000 diez dólares de base más el 3 por mil del capital de operación; y,
- f) Capital de operación desde 1'000.001 en adelante pagará el valor de cinco mil dólares.

Art. 10.- El pago del impuesto anual de patente tendrá los siguientes descuentos: quienes realicen los pagos en el mes de febrero el 5%, en el mes de marzo el 4%, en el mes de abril el 3%, en el mes de mayo el 2%, en el mes de junio el 1%, en el mes de julio no se realizará ningún descuento.

Art. 11.- Quienes no hayan cancelado hasta el mes de julio el impuesto anual de patente tendrán los siguientes recargos: en el mes de agosto el 1%, en el mes de septiembre el 2%, en el mes de octubre el 3%, en el mes de noviembre el 4%, y en el mes de diciembre el 5%.

Art. 12.- En ningún caso los contribuyentes pagarán una tarifa inferior a la base de diez dólares, determinados en el Art. 9 de esta ordenanza, y en el Art. 383 Reformado por el Art. 57 de la Ley 2004-44, publicada en el Registro Oficial 429-S, 27-IX-2004, inciso segundo.

Art. 13.- Control y recaudación del impuesto de patentes.- La Dirección Financiera Municipal, para efectos de la ejecución y control de este tributo, tendrá las siguientes facultades:

13.1 Podrá solicitar mensualmente al Registro Mercantil, a las Superintendencias de Compañías y de Bancos, la lista actualizada de las compañías, cuya constitución ha sido aprobada.

13.2 Podrá solicitar trimestralmente a las Superintendencias de Compañías y de Bancos la información relacionada con los activos, pasivos y patrimonios de las compañías sujetas a su control.

13.3 Podrá solicitar mensualmente a las diversas cámaras de la producción, la nómina actualizada de sus afiliados, con indicación de actividad, dirección, representante, domicilio y capital de operación.

13.4 Podrá requerir del Servicio de Rentas Internas, copias de las declaraciones de impuesto a la renta de los contribuyentes que requiera.

Lo anterior sin perjuicio de solicitar en cualquier tiempo la información a que se refiere el presente artículo.

Art. 14.- De las exenciones.- Están exentos del pago de este impuesto los artesanos calificados como tales por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, así como las actividades comerciales que se encuentren exoneradas conforme al Código Tributario, la Ley Orgánica de Régimen Municipal; y, demás leyes especiales aplicables al tributo.

Art. 15.- Intereses a cargo del sujeto pasivo.- Los contribuyentes que no obtengan su patente anual según la presente ordenanza, deberán pagar los intereses que correspondan de conformidad con el Art. 20 del Código Tributario, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ordenanza, y sin perjuicio del cumplimiento de la obligación principal.

Art. 16.- De las contravenciones y multas.- La Dirección Financiera cobrará las multas por contravenir las disposiciones establecidas en la presente ordenanza, una vez que se ha cumplido con el respectivo juzgamiento, las mismas que no eximirán al contraventor del cumplimiento de las obligaciones tributarias por cuya omisión fue sancionado.

Constituyen contravenciones a la presente ordenanza las siguientes:

16.1 La falta de inscripción, así como la falta de información sobre aumento de capital, cambio de domicilio, cambio de denominación o razón social, enajenación del establecimiento y toda transgresión a las disposiciones de la presente ordenanza, serán sancionadas con una multa equivalente al 5 por ciento de una remuneración básica unificada por cada mes de retraso, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación principal.

16.2 La presentación tardía o incompleta de declaraciones a que estén obligadas las personas naturales o jurídicas, o quienes ejerzan una actividad comercial, industrial y económica será sancionadas con el equivalente al 5 por ciento del tributo por cada mes de retraso.

Art. 17.- La falta de presentación o la presentación incompleta, de títulos y en general de documentos solicitados por la Municipalidad, con fines tributarios, estadísticos o de mera información, será sancionada hasta con dos remuneraciones básicas unificadas de acuerdo a la gravedad de la omisión, la cual será estrictamente motivada bajo la responsabilidad personal de la autoridad competente.

Art. 18.- Los contribuyentes exhibirán la copia de la patente en cada uno de sus comercios, talleres artesanales e industriales en un lugar visible.

Art. 19.- El evaluador inspeccionará y constatará que se cumpla con este requisito y en caso de incumplimiento será sancionado con una multa del diez por ciento del salario unificado vigente.

Art. 20.- Los contribuyentes podrán realizar sus reclamos durante el ejercicio económico vigente, con la finalidad de que pueda acercarse oportunamente a solicitar que sea rectificado.

Art. 21.- En caso de reincidencia en las contravenciones a esta ordenanza, luego de las notificaciones realizadas por el Jefe de Avalúos y Catastros o el Evaluador, el comercio será multado y clausurado según la gravedad de la infracción.

Art. 22.- Normas complementarias.- En todos los procedimientos y aspectos no señalados en esta ordenanza se aplicarán las pertinentes disposiciones del Código Tributario y de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Art. 23.- Determinación presuntiva.- Cuando los sujetos pasivos que no presenten su declaración para la obtención de la patente en el plazo establecido, el Jefe de Avalúos y Catastros le notificará recordándole su obligación, y, si transcurrido ocho días, no diere cumplimiento a su obligación, se procederá a determinar el capital en forma presuntiva, de conformidad con el Art. 92 del Código Tributario.

Art. 24.- Derogatoria.- Quedan derogadas las ordenanzas, normas y disposiciones que se opongan a la presente ordenanza, que establece el cobro del impuesto anual de patentes en el cantón La Troncal.

Art. 25.- Vigencia.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación y publicación en el Registro Oficial.

Dada y firmada en la sala de sesiones del Gobierno Municipal Autónomo del Cantón La Troncal, a los veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil cinco.

f.) Lcda. Adriana Palomeque S., Vicepresidenta del Concejo.

f.) Dr. Luis Romero Abad, Secretario.

La Troncal, mayo 26 del 2005; a las 10h25.

SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DEL CANTON LA TRONCAL.

CERTIFICO: Que la presente Ordenanza que establece el cobro del impuesto anual de patente en el cantón La Troncal, ha sido discutida y aprobada por el Ilustre Concejo Cantonal, en dos sesiones ordinarias de fecha once y veinticuatro de mayo del año dos mil cinco; ordenanza que en tres ejemplares originales ha sido

remitida al señor Alcalde del cantón La Troncal, para su sanción conforme lo dispone el Art. 128 de la Ley de Régimen Municipal.

f.) Dr. Luis Romero Abad, Secretario del Concejo.

La Troncal, junio 2 del 2005.- Las 09h20.

ALCALDIA DEL CANTON LA TRONCAL.- Por haberse observado los trámites legales, esta Alcaldía en goce de las atribuciones que le concede el numeral 31 del Art. 72 y el Art. 129 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, sanciona en todas sus partes la presente Ordenanza que establece el cobro del impuesto anual de patente en el cantón La Troncal, siga el trámite pertinente.- Promúlguese y ejecútese.

f.) Jaime Oswaldo Serrano, Alcalde del cantón La Troncal.

Proveyó y firmó el decreto anterior el Sr. Jaime Oswaldo Serrano, Alcalde del cantón, a los dos días del mes de junio del año dos mil cinco, siendo las nueve horas veinte minutos.- Lo certifico.

f.) Dr. Luis Romero Abad, Secretario del Concejo.



Ya está a la venta la

CODIFICACION DE LA LEY ORGANICA DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE UNIFICACION Y HOMOLOGACION DE LAS REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.

En esta compilación de normas jurídicas encuentre además:

DECRETO N° 571.- Reglamento para el pago de las remuneraciones de los servidores públicos a través del Sistema de Pagos Interbancarios del Banco Central del Ecuador.

DECRETO N° 2568.- Normas de Austeridad y Control del Gasto Público.

SENRES 2004-000202.- Reglamento para el pago de horas extraordinarias o suplementarias.

SENRES-2005-0003.- Dispónese que en los contratos colectivos, individuales de trabajo y actas transaccionales puedan incrementar la remuneración mensual unificada para el dos mil cinco, siempre que cuenten con recursos propios.

SENRES-2005-0004.- Dispónese que la jornada de trabajo de los servidores públicos es de ocho horas diarias.

SENRES-2005-0005.- Emitense políticas, normas e instrumentos de supresión de puestos.

Y OTROS DOCUMENTOS.

VALOR USD 5.00

Solicítelo en los almacenes:

Editora Nacional, Mañosca 201 y Av. 10 de Agosto, teléfono 2430 110; Av. 12 de Octubre N 16-114 y pasaje Nicolás Jiménez, edificio del Tribunal Constitucional, teléfono 2234 540; y, en la sucursal en la ciudad de Guayaquil, calle Chile N° 303 y Luque, 8vo. piso, oficina N° 808, teléfono 04 2527 107.