



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 29 de Julio del 2005 -- N° 71

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:			
69-IP-2004 Interpretación Prejudicial del artículo 93 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 81, 83 a), 95 y 96 de la misma Decisión. Proceso Interno 2002-00133 (7887). Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED. Marca: DEYBY (mixta)	2	88-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2001-00376 (7619). Actor: "Gaseosas Posada Tobón S. A." Marca figurativa: "Figura de Botella"	15
81-IP-2004 Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a) y h), 83 literal a), y 95, inciso segundo, 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, República del Ecuador. Parte actora: sociedad VIÑA CONCHA Y TORO S. A. Caso: marca "SANTA EMILIA mixta". Expediente Interno N° 6840-M.L.	8	68-IP-2004 Interpretación Prejudicial del oficio de los artículos 56, 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que corresponde a la solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Marca: ELEFANTE y figura. Actor: INDUSTRIA PERUANA DEL ACERO S. A. Proceso Interno N° 2276-MHM	20
		90-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la	

	Págs.
República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2001-00373 (7609). Actor: "THE PROCTER & GAMBLE COMPANY". MARCA: "LAVAMIL CASCADA (mixta)"	28
91-IP-2004 Interpretación Prejudicial del artículo 81 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. Interpretaciones, de oficio, del artículo 82 literal d) de la Decisión 344 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. ACTOR: INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. Marca: "FLEX SYSTEM" (mixta). Proceso Interno N° 2002-00106 (7822)	32
ORDENANZAS MUNICIPALES:	
- Cantón Cuyabeno: De mercados	39
- Cantón Cuenca: Que reglamenta la determinación, administración, control y recaudación del impuesto a los espectáculos públicos	46
- Cantón Macará: Que regula el pago de dietas a los concejales	47

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO N° 69-IP-2004

Interpretación Prejudicial del artículo 93 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 81, 83 a), 95 y 96 de la misma Decisión. Proceso Interno N° 2002-00133 (7887). Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED. Marca: DERBY (mixta).

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio N° 0849, de fecha 4 de junio de 2004, del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 2002-00133 (7887).

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 14 de julio de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

La actora es la sociedad **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**.

Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Como tercero interesado actúa la sociedad **COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S. A. (COLTABACO)**.

2. Determinación de los hechos relevantes

2.1. Hechos

El 4 de febrero del 2000, la sociedad **COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S. A. (COLTABACO)** solicitó el registro de **DERBY (mixta)** para productos de la clase 34 ("*Tabaco; artículos para fumadores; cerillas*"). Dentro del termino legal, **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED** formuló observaciones al registro, fundamentándose en las semejanzas existentes entre el signo cuyo registro como marca se solicita y sus **MARCAS GRAFICAS**, para el mismo tipo de productos, registradas en Bolivia y Ecuador.

El 25 de agosto del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 21185 declaró infundada la observación presentada y concedió el registro de **DERBY (mixta)**, argumentando que no se había demostrado la existencia de los registros de la **MARCA GRAFICA** en Bolivia y Ecuador; por tanto no podía hacerse un estudio de confundibilidad. La actora interpuso recursos de reposición y apelación, pero en ambos se confirmó la Resolución 21185.

2.2. Fundamentos de la demanda

La actora alega violación del artículo 93 de la Decisión 344, pues ésta norma reconoce "la posibilidad de formular oposiciones ..." y que estas oposiciones "obligan a la Administración a aplicar su contenido sustancial y reconocer los derechos existentes en cabeza de sus titulares en otros países, debiendo negar el registro de las marcas objeto de la oposición".

Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro, desconoció derechos de la demandante y contravino normas comunitarias al no reconocer la existencia de los registros de las **MARCAS GRAFICAS** y al no comparar correctamente las marcas en conflicto. Los certificados 6397-C y 93135 contienen los registros en Bolivia y Ecuador, respectivamente, de las **MARCAS GRAFICAS**, aún vigentes.

La existencia de **DERBY (mixta)** y la **MARCA GRAFICA** generarían riesgo de confusión en el publico, y al hacerse la comparación debe tomarse en cuenta aquellos grafismos incorporados a los signos. Señala el demandante que la **MARCA GRAFICA** está absolutamente contenida en

DERBY (mixta). Así pues, DERBY está incurso en una causal de irregistrabilidad porque es idéntica a la MARCA GRAFICA.

2.3. Contestación a la demanda

2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, fundamenta su defensa en que su actuación fue completamente justa, pues siguió los criterios jurisprudenciales y doctrinales en materia marcaria. Señala que aunque son similares, las marcas en conflicto no son confundibles entre sí. Además indica que es usual encontrar en productos amparados por la clase 34, figuras de animales y franjas. La distintividad de DERBY (mixta), se basa en los colores utilizados.

2.3.2. De la Compañía Colombiana de Tabaco S. A.

Aunque reconoce que los gráficos son similares, señala que tiene derecho a utilizar el mismo en su marca, pues fue quien primero lo registró en Colombia. Incluso ya tenía registrada en Colombia "DERBY + GRAFICA", por lo que considera que los fundamentos del actor, carecen de razón.

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, procede la interpretación del artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitado; además se interpretarán de oficio los artículos 81, 83 a), 95 y 96 de la Decisión 344.

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;*

(...)"

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".

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 petitionerario 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 petitionerario mediante resolución debidamente motivada".

Artículo 96

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

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 los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra".*

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

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

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

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

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

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 jurisprudencia de este Tribunal ha señalado los tipos de éstas: *“las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen de la representación del signo distintivo, representación que se puede lograr a*

través del conjunto de líneas, dibujos, colores; las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto, y que es también el nombre con el que se solicita la marca ...”. (Criterios extraídos de la Interpretación Prejudicial N° 09-IP-94, sentencia emitida el 24 de marzo de 1995, caso marca “DIDA”. Véase G.O.A.C. No. 180 del 10 de mayo de 1995, y JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, página 90).

La marca mixta es, según lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, aquella compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Igualmente ha puesto de relieve la jurisprudencia del Tribunal el hecho de que 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.”* (Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 04-IP-88, caso “DAIMLER”, de fecha 9 de diciembre de 1988, publicada en G.O.A.C. N° 39 del 29 de enero de 1989, así como en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo I, p. 171).

Corresponde al Juez consultante determinar cuál de los elementos, gráfico o denominativo, que componen el conjunto marcario es el relevante; dado que es a partir de esa determinación cuando procede el análisis destinado a determinar la registrabilidad del signo.

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES Y RIESGO DE CONFUSION. REGLAS DE COMPARACION. COMPARACION DE UNA MARCA GRAFICA FRENTE A UNA MARCA MIXTA.

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 judiciales 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 la capacidad suficiente para ser distintivo. 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 por 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.

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

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

A propósito del juicio de similitud visual entre signos gráficos y mixtos, cabe citar la orientación de la doctrina, según la cual, a diferencia de las marcas nominativas, las

gráficas "son fácilmente reconocidas por todos los consumidores (incluidos los analfabetos y los niños) porque las mismas no necesitan ser traducidas en términos lingüísticos ...". Por otra parte, la doctrina también destaca que "aunque sea posible mostrar un cierto número de diferencias entre las marcas gráficas confrontadas, éstas han de considerarse semejantes cuando suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores"; y que, en el caso de que los signos gráficos en conflicto evoquen un concepto idéntico o semejante, la idea evocada en las figuras será el elemento central de la comparación, ya que el "concepto representado por las marcas prima o prevalece sobre los elementos gráficos que componen cada una de las marcas comparadas ..." (FERNANDEZ-NOVOA, ob.cit., pp. 226 a 229). El Juez consultante deberá determinar si al compararse el signo mixto con el gráfico, en el primero puede considerarse como elemento principal el elemento denominativo lo cual serviría, a su criterio, para eliminar el riesgo de confusión.

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

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

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

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

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

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

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de

las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

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

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

IV. DE LAS OBSERVACIONES AL REGISTRO

Las observaciones al registro de una marca tienen lugar dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación. Según el artículo 93 de la Decisión 344, la observación la puede realizar cualquier persona que tenga legítimo interés, por ejemplo quien se siente perjudicado, quien es titular de una marca registrada, quien goza de un derecho de prioridad dentro del país en el que se solicita el registro o en un País Miembro diferente de donde se solicite el registro.

El artículo 95 de la Decisión citada establece que admitida la observación, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente, dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la notificación; vencido este plazo la autoridad administrativa decidirá sobre estas observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo que notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

La administración no sólo evalúa las observaciones, sino que analiza el signo a registrarse frente a las causales de irregistrabilidad comprendidas en los artículos 82 y 83, además de verificar que el mismo reúna los requisitos del artículo 81.

El Tribunal se ha referido al alcance del artículo 96 de la Decisión 344, en los siguientes términos:

“La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca.

Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos

que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83.

Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.

Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del mismo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido. El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas”. (Proceso 4-IP-2001, sentencia de 2 de mayo de 2001. G.O.A.C. N° 686 de 10 de julio de 2001).

En síntesis, el examen de registrabilidad es una obligación de la administración y no puede omitirlo bajo ninguna circunstancia. Tal atribución, concedida a la Oficina Nacional Competente, está dirigida a conocer, analizar y dictaminar si el signo se encuentra frente a una de las causales establecidas en la norma comunitaria y debe corresponder a una conducta rigurosa y responsable del administrador en la aplicación de las normas, a fin de establecer si el signo está o no contenido en las prohibiciones legales.

V. IRREGISTRABILIDAD DE GRAFICOS DE USO COMUN EN CIERTO TIPO DE PRODUCTOS

Al igual que las expresiones denominativas, un dibujo o gráfico puede constituir marca. Este dibujo, figura o gráfico, si consistiese en la representación simple del género de productos o servicios a los que identificará la marca, debe tener otros elementos que la hagan distintiva o se constituirá en un signo débil.

En este sentido, la debilidad de las marcas figurativas puede derivar de “su carácter de uso común en la clase, por representar productos incluidos en dicha clase, o bien por existir muchas marcas en ella que representan un mismo objeto. Es en estos casos en los que no podrá pretenderse un monopolio, pero no sólo por el hecho de ser una marca figurativa”. (Otamendi, Jorge. *Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p. 35*).

En cambio, cualquier elemento figurativo que represente un género de productos o servicios, o sea descriptivo del mismo, podrá ser registrable cuando contenga elementos arbitrarios o caprichosos que le den originalidad, es decir,

fuerza distintiva suficiente para funcionar como marca. (Proceso 6-IP-03, marca "FINOLIGHT").

En el caso de autos se alega la legalidad de la similitud entre la marca mixta y la marca gráfica confrontadas, en razón de que para el producto que amparan, cigarrillos, es normalmente utilizado ese tipo de gráficos. Así pues, asimilando esto a lo señalado ya por este Tribunal sobre las designaciones comunes o usuales, un gráfico podría considerarse como común o por estar contenido en varias marcas —lo que implica su posibilidad de registro— o, porque evocan el producto, el servicio o alguna característica de éstos. El uso de ciertos gráficos en una clase determinada de productos o servicios, puede brindar al signo la característica de "débil", y será admitido a registro, en tanto en cuanto no induzca a confusión a los consumidores con respecto a marcas previamente registradas. Si este tipo de denominaciones se encuentran acompañadas de algún otro elemento, en el examen de registrabilidad se deberá verificar si aquel tiene un "poder diferenciador" que le brinde la debida distintividad al signo. (Criterio desarrollado en base al concepto de designaciones comunes o usuales, contenido en la interpretación prejudicial del Proceso 12-IP-01, marca "MISS BOLIVAR", de 5 de septiembre de 2001).

El Juez Nacional consultante deberá entonces determinar en primer lugar, si ciertamente para los cigarrillos se utiliza un tipo de gráficos que resultan comunes a las diferentes marcas de este producto, existentes en el mercado. En base a esto, aplicar los criterios expuestos para verificar si el signo mixto registrado, "DERBY mixta", se halla comprendido dentro de las características de los gráficos comunes o usuales, y si es susceptible de protección marcaria; o si realmente representa una reproducción de la "MARCA GRAFICA" anteriormente registrada, lo que ocasionaría la nulidad del registro del signo mixto.

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

CONCLUYE:

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

Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada y destinada a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Tercero: Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo gráfico previamente registrado y el signo mixto registrado con posterioridad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con

los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos.

Cuarto: En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario, por lo general, será 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.

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

Quinto: Los signos visuales o gráficos, que son usualmente utilizados para identificar cierto tipo de productos o que guardan relación directa con los productos o servicios a los que protegen, pueden ser considerados comunes o usuales. Para la registrabilidad de aquellas descripciones generalmente impedidas de protección marcaria, deberá el Juez consultante analizar y determinar según su criterio, si se encuentran acompañadas de algún otro elemento que pueda brindarle una distintividad propia.

Sexto: El examen de registrabilidad es practicado por la oficina nacional competente de oficio o como resultado de observaciones presentadas por quien ostenta la calidad de legítimo interesado. Sólo luego del análisis correspondiente se concederá o negará el registro de la marca.

La Oficina Nacional Competente, debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de 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

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° 81-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a) y h), 83 literal a), y 95, inciso segundo, 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, República del Ecuador. Parte actora: sociedad VIÑA CONCHA Y TORO S. A. Caso: marca "SANTA EMILIA mixta". Expediente Interno N° 6840-M.L.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, dieciocho 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 literal a) y segundo inciso del artículo 95 de la Decisión 344" de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República

del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 26 de julio de 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 apoderado de la empresa VIÑA CONCHA Y TORO S. A. alega en su demanda que "En la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 398 ... apareció publicado el extracto de la solicitud No. 86158, correspondiente a la solicitud de registro de la marca 'SANTA EMILIA y diseño de etiqueta', presentada por la compañía ecuatoriana TESALIA S. A., con la cual se pretende proteger: Cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas: con exclusión de los vinos sin alcohol (clase 33) sic; los jugos de frutas y las bebidas a base de jugos de frutas. Clase internacional No. 32"; que "El 12 de febrero de 1999, a nombre de VIÑA CONCHA Y TORO S. A., presenté oposición (sic) contra el registro de la denominación 'SANTA EMILIA y diseño de etiqueta', fundamentado en la confusión que puede originar la coexistencia de dicha marca, con la marca de fábrica 'SANTA EMILIANA', de propiedad de mí representada, inscrita ... el 19 de enero de 1983, la misma que protege: 'todos los artículos incluidos en la clase internacional 33, especialmente vinos' "; y que "El 29 de Octubre de 1999, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, notificó a las partes, con la resolución No. 97 3999, del 25 del mismo mes y año, por la cual rechazó la oposición (sic) de VIÑA CONCHA Y TORO S. A., y ordenó 'conceder el registro de la denominación solicitada' ".

1.2. Cuestión de derecho

Según el consultante, la actora sostiene que "la denominación 'SANTA EMILIA' solicitada por TESALIA S. A. no es distintiva y está destinada a identificar productos similares a los protegidos por la marca de su propiedad 'SANTA EMILIANA' y que su registro estaría prohibido por el artículo 82, literales a) y h) y en el Artículo 83 literales a) (sic) de la Decisión 344".

El apoderado de la actora, a propósito de la presunta violación de los artículos 81 y 82, literal a), de la Decisión 344, sostiene que "Es increíble por decir lo menos, que el Director, al momento de expedir la resolución, no haya encontrado que entre las marcas 'SANTA EMILIANA' y 'SANTA EMILIA' existe una manifiesta similitud gráfica y fonética, pues la marca solicitada 'SANTA EMILIA' se encuentra íntegramente en la marca de fábrica 'SANTA EMILIANA', de mi representada ... lo que ha hecho la compañía ecuatoriana ... es eliminar de la marca registrada la terminación 'NA' para disimular el parecido, naturalmente sin conseguirlo, por lo que estas (sic) no deben coexistir en el mercado, pues de hecho generarán un gran riesgo de confusión"; que "la percepción de la marca 'SANTA EMILIANA' quedaría impregnada en la mente del consumidor o de los medios comerciales, quienes asociarían con una marca que contenga elementos tan similares como

lo tiene la denominación 'SANTA EMILIA' "; que "el examinador no confrontará los dos signos y peor aun (sic) se detendrá en las diferencias de los mismos, sino que deberá determinar si el recuerdo que quede impregnado en su mente de la marca registrada presenta confusión con la marca solicitada para registro"; que "La resolución impugnada no toma en consideración que cuando una marca es mixta, esto es, compuesta de una parte denominativa y otra gráfica, es necesario determinar cuál de los dos elementos (si el denominativo o el gráfico) es el que predomina en el conjunto marcario ... por lo general, es la parte denominativa la que tiene mayor relevancia, pues la palabra es el medio más importante para comunicarse y el medio para pedir por un determinado producto"; que "La persona que pretenda adquirir una botella de vino (sin alcohol), necesariamente tendrá que pedir por un producto individualizado y, más concretamente por su denominación característica, en el presente caso por 'SANTA EMILIA' y no por una etiqueta de irrelevantes diseños que no le otorgan distintividad alguna"; que "para examinar el riesgo de confusión que puede provocar una marca mixta, con respecto de una marca meramente denominativa, debe determinarse cuál es el elemento predominante o la dimensión característica de la marca mixta y es ese elemento, que por lo general será el denominativo, el que tendrá que ser confrontado con la marca oponente"; y que "el Director se ha limitado a señalar que el 'logotipo' que se acompaña a la denominación SANTA EMILIA le otorga suficiente distintividad. Pensar de esta manera lo único que hace es fomentar la piratería de marcas, sobre todo extranjeras ...".

En cuanto a la presunta violación del artículo 82, literal h), de la Decisión 344, la actora sostiene que "La referida solicitud 'SANTA EMILIA' ... debió ser rechazada ... porque pretende amparar productos de la clase 32, entre otros: 'vinos sin alcohol...', pero del análisis de la etiqueta se desprende que se trata (sic) 'UNA AGUA MINERAL MEDICINAL' producto este que se encuentra encasillado en la clase 5, pero en ningún caso en la clase 32"; que "Resulta evidente el engaño al público y a los consumidores que se produciría al comercializar una botella de VINO sin alcohol, en cuya etiqueta se indique que el contenido es 'AGUA MINERAL MEDICINAL' "; y que "La etiqueta solicitada para registro engañaría al público sobre el empleo efectivo y real del producto, que necesariamente tendrá que ser un vino u otra bebida no alcohólica".

En lo que concierne a la presunta violación del artículo 83, literal a), de la Decisión 344, la actora argumenta que "Entre las marcas 'SANTA EMILIANA' de VIÑA CONCHA Y TORO S. A., y 'SANTA EMILIA' de TESALIA S. A., existe semejanza capaz de inducir al público a error ... Existe un registro previo. Las marcas en controversia están destinadas a proteger productos similares, pues en el caso (sic) se trata de un 'vino sin alcohol', encasillado en la clase 32, mientras que la marca de mi mandante ampara 'vinos de la clase 33' "; que "El Director Nacional de Propiedad Industrial ... no se dio la molestia de verificar si es verdad que la compañía TESALIA S. A., tuvo o no un registro en el año 1936, particular que no se puede demostrar, pues no existe un registro en esta fecha para la marca 'SANTA EMILIA' y menos aún para proteger productos de las clases internacionales No. 32 o 33"; que "bajo ningún concepto se podría calificar de notoria, menos aún de renombrada, a un 'logotipo', nada original ni creativo, que contiene la

denominación 'SANTA EMILIA' "; y que "El hecho de que TESALIA S. A. haya registrado o usado la controvertida denominación 'SANTA EMILIA', para distinguir una AGUA MINERAL MEDICINAL, en nada le legitima para ahora solicitar el registro de esa marca, para identificar, entre otros, cerveza, aguas minerales ... con exclusión de los VINOS sin alcohol (Clase 33), los VINOS ... son considerados como bebidas alcohólicas, y si no tienen grado alcohólico, se encasillan en la clase 32 ...".

Finalmente, en cuanto a la presunta violación del artículo 95, inciso segundo, de la Decisión 344, se afirma en la demanda que "La resolución administrativa, por la cual se decidió sobre las observaciones y se concedió el registro de la marca solicitada, carece de una 'debida motivación', pues no se analizó que el elemento característico de la marca impugnada no es un conjunto de trazos y diseños irrelevantes, sino las palabras 'SANTA EMILIA', las cuales vulneran el derecho de exclusividad que mi representada tiene sobre la marca 'SANTA EMILIANA', por lo cual se puede afirmar que los hechos considerados por el Director Nacional de Propiedad Industrial son falsos e infundados".

2. Contestación a la demanda

2.1. Informa el consultante que el "Director Nacional de Propiedad Industrial en su contestación se limitó a negar pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, y a sostener los fundamentos de la resolución".

Del escrito remitido por el mencionado Director Nacional, se desprende que "TESALIA S. A., solicitó el registro e inscripción de la denominación SANTA EMILIA Y DISEÑO ETIQUETA, destinada a proteger productos de la Clase Internacional N°32. Por otro lado CERVECERIA POLAR C. A., presentó la primera observación al registro de la denominación en referencia, ya que posee registradas en varios países del mundo y especialmente del Pacto Andino las denominaciones POLAR y BOCK, para proteger productos de diversas clases internacionales, según afirma el observante, dichas denominaciones contienen un elemento gráfico muy similar al que se pretende registrar en el presente trámite. Por otro lado VIÑA CONCHA TORO (sic) S. A., presentó una segunda observación al registro de la denominación en referencia, ya que posee el registro de SANTA EMILIANA, para proteger todos los productos de la Clase Internacional N° 33, especialmente vinos"; que "La marca solicitada es distinta de las denominaciones observantes, ya que no hay similitud en los campos gráfico-visual, ni fonético-auditivo, por lo que no se produciría dilución de la fuerza distintiva respecto de la marca observante"; que "La empresa solicitante ha demostrado dentro del proceso ser la titular del logotipo que pretende registrarse desde el año de 1936 fecha en la que consta en los documentos adjuntos al expediente y comprueba que dicho logotipo ha sido utilizado por el lapso de muchos años, acompaña la diversidad de marcas registradas por dicho titular, adquiriendo el signo el carácter de ser una marca de alto renombre, es decir goza de gran renombre adquirido por un elevado prestigio conseguido a través de los años, además de poseer una calidad altamente reconocida en los productos elaborados por esta empresa"; y que "En la marca de alto renombre no debe aplicarse el principio de la especialidad, ya que en virtud del alto grado de uso y penetración en el mercado rompiendo (sic) la clase internacional para lo que se pretende registrarse (sic)".

2.2. Informa también el consultante que el señor “delegado del Procurador del Estado, contestó en los siguientes términos: ... le corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada; limitándose a señalar casillero para supervisar el desarrollo del proceso”.

2.3. El consultante agrega que “La compañía TESALIA S. A. no compareció al proceso y fue declarada en rebeldía”.

2.4. Finalmente, obra en autos un escrito remitido por el “Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual”, en el cual se alega lo siguiente: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda ... Me ratifico en la Resolución N° 973999 ... pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”.

CONSIDERANDO:

Que, las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los “artículos 81, 82 literales a) y h); 83 literal a) y segundo inciso del artículo 95 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, 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, 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 16 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 literal a), y 95, segundo párrafo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son los siguientes:

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

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

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

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(...)

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la

naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(...)”.

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

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

(...)”.

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

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

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 todo signo que no pueda ser considerado como marca por no cumplir con los citados requisitos.

II. De las marcas denominativas y mixtas

En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas — provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar.

Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente:

“el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por

definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 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” (FERNANDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S. A., 1984, p. 240).

III. De la marca derivada

A propósito de la figura de la marca derivada, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “... en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, *a fortiori* se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas ‘marcas derivadas’ — como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)—, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada” (Sentencia dictada en el proceso N° 84-IP-2000, del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677 del 13 de junio del mismo año, caso “KRYSTAL”).

IV. 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.

V. 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 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 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. No. 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 percibir 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 (FERNANDEZ-NOVOA, Carlos; op.cit., 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 de 2000, caso "AMERICAN BRANDS (mixta)"; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso "MAXVALL"; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso "DIPLOMATICO"; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso "ACERO DIAMANTE + gráfica"; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso "ALLEGRA"; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 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)".

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 impretermisible 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° De solicitarse el registro de un signo mixto como marca, caso que haya de compararse con una marca denominativa previamente registrada, el elemento predominante en el conjunto marcario del signo mixto será 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.
- 3° El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan precisamente a los ya amparados por la marca registrada.
- 4° 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 calidades o características que, en realidad, no posee.

5° 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.

6° 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.

7° 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.

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 Primera 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 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 88-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2001-00376 (7619). Actor: "Gaseosas Posada Tobón S. A." Marca figurativa: "Figura de Botella".

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y ocho días del mes de agosto del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio de su Magistrado ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS:

Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

Tomando en consideración:

1. ANTECEDENTES.**1.1. Las partes:**

Demandante: Gaseosas Posada Tobón S. A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio.

1.2. Objeto y fundamentos de la demanda.

La demandante solicita al Consejo de Estado declarar la nulidad de la Resolución N° 25198 del 29 de septiembre de 1998 por la cual la Superintendencia negó el registro de la marca figura de botella; así como de las Resoluciones N° 01338 de 30 de enero de 2001 y N° 18306 de 31 de mayo de 2001 confirmatorias de la anterior.

Dice la demandante que el 16 de octubre de 1996 solicitó el registro de la marca figura de botella para identificar “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutos; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, productos de la clase 32 internacional. Manifiesta que dicha solicitud le fue negada mediante los actos administrativos objeto de la demanda.

La demandante afirma que los actos administrativos que acusa son violatorios de los artículos 134 y 135 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina así como de los artículos 81 y 82 literal b) de la Decisión 344, del mismo ordenamiento jurídico.

Alega la actora que las consideraciones que tuvo en cuenta la Superintendencia, para expedir los actos acusados, son producto de una incorrecta apreciación del signo objeto de la solicitud. En efecto, la marca objeto de la solicitud apreciada integralmente, no consiste en la representación usual de un envase como se consideró por la Superintendencia en su examen, todo lo contrario, la inclusión de nervaduras y la colocación de puntos y rayas que semejan un grabado en la parte superior hacen de este producto un artículo novedoso y por lo tanto con capacidad de distinguirse de otros productos. Adicionalmente, en materia de envases no se puede exigir una originalidad absoluta, porque los envases en todas sus denominaciones, ya sean vasijas, galones, botellas, etc., son el recipiente natural para contener los productos de la clase 32 internacional. De esta forma, toda empresa que produzca y comercialice tal tipo de bienes, ineludiblemente debe envasar su producción en este tipo de contenedores, lo cual hace que el margen de peculiaridad y singularidad no pueda ser absoluto, y solo se pueda limitar a una serie de especificidades como el tamaño, la forma, la combinación y la distribución de figuras geométricas. Siendo así, el envase solicitado como marca tiene la suficiente distintividad, pues lleva al consumidor a que tenga una percepción especial sobre el producto.

1.3. Contestación de la demanda.

La parte demandada defiende la legalidad de los actos administrativos acusados, los que fueron expedidos con fundamento en la normativa vigente en materia de propiedad industrial.

Agrega que: “De conformidad con lo señalado en el artículo 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, correspondiente al artículo 135 literal c) de la Decisión 486, respecto a que “no podrán registrarse como marcas los signos que: (...) b) consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función que dicho producto o del servicio de que se trate; (...)”, no es posible acceder al registro del signo figurativo consistente en el diseño de una botella, por carecer de la distintividad necesaria para identificar productos de la clase 32 de la nomenclatura vigente y puede ser considerada como usual, para distinguir tales productos, ya que existen muchas marcas que utilizan dicha figura o figuras similares para introducir en el mercado diferentes bebidas, las cuales no pueden ser concedidas a favor de una sola persona de manera exclusiva dado que otros competidores las necesitan.

Al respecto, es preciso aludir a la interpretación prejudicial que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hiciera dentro del proceso 13-IP-97, con relación a los requisitos de las marcas, en especial, sobre la distintividad de las mismas, señalando que “La distintividad implica que el signo sea individual y singular diferenciándose de cualquier otro, por lo tanto este signo que se pretende registrar no puede confundirse con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar o de distinguir unos productos iguales o similares, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser distintivo y por lo tanto incumple las funciones de la marca”¹ (Resaltado fuera de texto). Así las cosas, no hubo violación de los artículos y literales referidos en precedencia”

2. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

El Juez Nacional, ante el hecho de que el demandante aduce violación tanto de normas de la Decisión 344, vigentes al momento de presentarse la solicitud de registro de la marca, como de las correspondientes de la Decisión 486 que sustituyeron las de aquella, decide solicitar la interpretación de unas y otras, situación ante la cual el Tribunal determina, siguiendo el criterio ampliamente reiterado en esta materia, que la interpretación debe versar sobre las normas aplicables al caso, que son las de la Decisión 344. En tal virtud la interpretación versará, sobre los artículos 81 y 82 literal b) de la Decisión 344.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

¹ Proceso 14-IP-97 de abril de 1998. Marca FIGURATIVA: “No son registrables como marcas los signos figurativos que por su composición gráfica o por la idea o concepto que transmiten, sean iguales o similares a marcas ya registradas o solicitadas en registro”

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:

(...)

b) *Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”;*

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su tratado.

4. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: los requisitos para el registro de las marcas; clases de marcas; irregistrabilidad por constituir el signo una forma usual de los productos o de sus envases o una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio; el signo figurativo y las características para su registrabilidad.

4.1. Requisitos para el registro de marcas.

Los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca, según el artículo 81 de la Decisión 344 son: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. A más de cumplir los mencionados requisitos es necesario que el signo no incurra en alguna de las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal.

La marca posee gran importancia económica por representar un importante activo de la empresa, por ello la normativa nacional y supranacional le brindan una adecuada protección, es así que el Régimen Común de Propiedad Industrial, contenido en la Decisión 344, ampara los intereses tanto de su titular, como de los consumidores.

Respecto de los requisitos para el registro de marcas el Tribunal ha señalado que:

“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 calidad del producto o servicio correspondiente”.*²

4.1.1. La Distintividad.

Es la función primordial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca; posibilita la diferenciación de unos productos o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado y que tienen un diferente origen empresarial; a través de esta cualidad de la marca, el consumidor puede fácilmente realizar la elección de los bienes que desea adquirir.

Sobre el tema la doctrina manifiesta que:

*“La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intención de comunicación a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia.”*³

*“Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensan al productor con compras continuadas”.*⁴

4.1.2. La Perceptibilidad.

Implica que el signo pueda ser captado por alguno de los sentidos, para ello debe tener la facultad de materializarse en el mundo exterior de alguna forma, sin quedarse como una simple idea de su creador. Tal condición le permite al consumidor identificar y relacionar un determinado producto o servicio con un signo.

Partiendo de lo que expresa Otero Lastres, en el sentido de que *“...todo bien inmaterial y, por consiguiente, también la marca está integrado por dos elementos: la entidad inmaterial en cuanto tal (el llamado corpus mysticum) y el medio, instrumento o soporte en el que se plasma el bien*

2 **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 24 de abril del 2002. **Proceso N° 03-IP- 2002.** Marca “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 791 de 9 de mayo del 2002.

3 Memorias del Seminario Internacional “LA INTEGRACION, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”. Artículo de **Marcos Matías Alemán.** **TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,** 1996. Pág. 186.

4 **BERTONE Luis Eduardo.** “DERECHO DE MARCAS”. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág. 27.

*inmaterial y por virtud del cual se hace perceptible (éllamado corpus mechanicum)...”*⁵, diremos que la perceptibilidad de la marca posibilita que un signo sea aprehendido por quien lo observe; este requisito permite que el consumidor pueda identificar los productos y servicios amparados con la marca y solicitarlos en el mercado.

Fernández Novoa sobre este aspecto explica que:

*“... para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.”*⁶

4.1.3. Susceptibilidad de representación gráfica.

El signo registrado como marca debe tener la posibilidad de ser representado materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese. La descripción material del signo, permite que el creador de la marca la lleve del campo subjetivo a la realidad.

Al respecto Marco Matías Alemán señala que:

*“La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.*⁷

4.2. Clases de marcas.

Las marcas según la doctrina se clasifican de manera general en: DENOMINATIVAS, GRAFICAS y MIXTAS.

La marca denominativa, también llamada nominal, utiliza un signo acústico o fonético y está conformada por varias letras que integran un conjunto pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual; dentro de esta clase de marcas, se encuentran las llamadas sugestivas, que dan una idea acerca de las cualidades o naturaleza del producto al que designan, por otro lado, las marcas arbitrarias, se caracterizan porque su significado no se relaciona con la naturaleza del producto que identifica.

Con respecto de la marca gráfica el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La MARCA GRAFICA es la definida como un signo visual porque se dirige a la vista, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa.

Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca, esto es, un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica. El tercer subgrupo corresponde a la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos... Págs. 29 y SS).

*La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquélla no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino que es una figura o distintivo al que se le da un nombre”.*⁸

La marca mixta, está compuesta por un elemento denominativo y uno gráfico; presenta un componente principal y otro accesorio; en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, por su tamaño, color y colocación en la gráfica.

4.3. Irregistrabilidad por constituir el signo una forma usual de los productos o de sus envases o una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio.

Las prohibiciones al registro de marcas contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, son de las denominadas intrínsecas o absolutas, y se presentan cuando el signo es incapaz de cumplir funciones de marca según lo determinado por el artículo 81, cabe indicar que a través de tal impedimento se protege de modo principal el interés de los consumidores.

Es tarea exclusiva del examinador con base en lo dispuesto en la norma comunitaria, establecer si realmente el signo pendiente de registro no reúne las condiciones suficientes para ser registrado como marca, o si por sus cualidades puede alcanzar tal calidad.

La causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, opera cuando el signo que se pretende registrar consista exclusivamente en la forma común o usual del producto o de sus envases, lo que implica que para llegar a constituir marca, esa forma usual debe acompañarse de otros elementos que le otorguen distintividad. Sin embargo, cabe aclarar que de obtenerse el registro, la exclusividad en el uso de la marca se extiende únicamente a los elementos que otorgan distintividad al signo y no a la forma básica en sí.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del tema aclara lo siguiente:

“Como envase se califica todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o

⁵ **OTERO Lastres José.** “REVISTA JURIDICA DEL PERU” Año XLVII – N° 11. Abril - junio. 1997. Pág. 202.

⁶ **FERNANDEZ Novoa Carlos.** “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S. A. 1984. Pág. 21 y SS

⁷ **ALEMAN Marco Matías.** “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS”. Editado por Top Management, Bogotá, Pág. 77.

⁸ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 24 de marzo de 1995. **Proceso 09-IP-94.** Marca: “DIDA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 180 de 10 de mayo de 1995.

incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público” (Areán Lalin, “La protección de las marcas tridimensionales”, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, Pág. 6).”⁹

Es indudable que el consumidor identifica al producto, no sólo por el nombre que lo designa, sino también por la forma de presentación de los productos ya que un envase diferente o particular puede cumplir perfectamente con la función distintiva de la marca.

No pueden ser considerados como marcas, los envases de forma habitual para los que se solicita el registro, pues al no reunir condiciones especiales, no serán registrables; sin embargo cuando el envase esté compuesto por elementos novedosos que lo hagan suficientemente distintivo, la Oficina Nacional competente no denegará el registro.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sentencia anterior, ha manifestado lo siguiente:

“...se entiende que la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica.

Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno.”¹⁰

Un envase de características originales, especiales o ingeniosas, puede considerarse una marca, ya que está destinado a identificar o diferenciar unos productos de otros similares que se ofertan en el mercado; el envase es un cuerpo tridimensional, ya que se trata de un objeto que ocupa las tres dimensiones del espacio, que son alto, ancho y profundo, está dotado de volumen y ocupa un lugar determinado. Dentro del concepto de envase puede incluirse a una gran variedad de objetos que comprenden entre otros, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, etc.

Es válido registrar como marca a un envase, siempre que sea lo suficientemente distintivo, no común u ordinario, es decir, que cuente con características especiales que lo hagan diferente.

Jorge Otamendi agrega lo siguiente:

“Pero no sólo el envase facilita o permite el acarreo y la conservación, también puede, y es así en muchos casos, constituir una magnífico signo distintivo. Tan sólo recordemos las botellas de Coca Cola...”¹¹

4.4. El signo figurativo y las características para su registrabilidad.

Para ser registrable como marca un signo debe ser lo suficientemente distintivo, perceptible por cualquiera de los sentidos y susceptible de representación gráfica, además de no incurrir en alguna de las prohibiciones mencionadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha definido a la marca figurativa de la siguiente manera:

“La marca figurativa, llamada también gráfica, se materializa como un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa, su característica general es que no es pronunciable, puesto que su signo no tiene vocalización, siendo apenas una figura o un distintivo al que se le da un nombre y que en sí mismo constituye la marca.”¹²

La doctrina dentro del tema señala lo siguiente:

“Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y relieves, combinaciones de letras y números por su dibujo especial.”¹³

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

Concluye:

PRIMERO: Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo. Además se debe observar que el signo no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344.

⁹ **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.** Sentencia del 25 de septiembre de 1998. **Proceso N° 23-IP-98**, Marca: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACION Y COLORES”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 379 de 27 de octubre de 1998.

¹⁰ **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.** Sentencia de 12 de diciembre del 2003. **Proceso N° 113-IP-03**. Marca: “FORMA DE BOTELLA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero del 2004.

¹¹ **OTAMENDI Jorge.** “DERECHO DE MARCAS”. Editado por Abeledo Perrot. Cuarta edición. Argentina. 2002. Pág. 41.

¹² **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,** Sentencia de 10 de abril del 2002, **Proceso N° 01-IP-2002**. Marca: “JOHAN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 786 del 24 de abril del 2002.

¹³ **BERTONE Luis Eduardo.** “DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L.. Argentina 1989. Pág. 240.

SEGUNDO: Es tarea exclusiva del examinador sobre la base de lo establecido por la norma comunitaria vigente contenida en la Decisión 344, establecer si realmente el signo pendiente de registro no reúne las condiciones suficientes para ser registrado como marca, o si por sus cualidades puede alcanzar tal calidad por cumplir con todos los requisitos legales.

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

TERCERO: Las prohibiciones de carácter absoluto para el registro de marcas, son las contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344 y tienen que ver con la imposibilidad del signo para funcionar como marca, según lo establecido por el artículo 81, cabe indicar que a través de tal impedimento se protege de modo principal el interés de los consumidores.

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.

CUARTO: La causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, opera cuando el signo que se pretende registrar consista exclusivamente en la forma común o usual del producto o de sus envases, lo que implica necesariamente que para llegar a constituir marca, esa forma usual debe acompañarse de otros elementos que le otorguen una mayor distintividad.

ACUERDO DE CARTAGENA

QUINTO: Un envase de características originales o especiales, puede considerarse una marca, ya que esta destinado a identificar o diferenciar unos productos de otros similares que se ofertan en el mercado; puede ser registrado siempre que sea lo suficientemente distintivo, no común u ordinario, es decir, que cuenta con características especiales que lo hagan diferente.

PROCESO 68-IP-2004

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56, 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que corresponde a la solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Marca: ELEFANTE y figura. Actor: INDUSTRIA PERUANA DEL ACERO S. A. Proceso Interno N° 2276-MHM.

SEXTO: La marca figurativa, toma forma material a través de un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa, su característica general es que no es pronunciable, puesto que su signo no tiene vocalización, siendo apenas una figura o un distintivo al que se le da un nombre y que en sí mismo constituye la marca.

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

VISTOS:

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2001-00376 (7619), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del estatuto vigente.

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 Ernesto Muñoz Borrero, recibida en este Tribunal en fecha 16 de junio de 2004, relativa a los artículos 73 literales a), d) y e) y 82 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 81 y 83 literales a), d) y e), 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 136 literales a) y h), 155 literal e) y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con motivo del Proceso Interno N° 2276-MHM.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

El auto de 21 de julio 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,

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

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 INDUSTRIA PERUANA DEL ACERO S. A. IPASA y demandados son: el Procurador General del Estado, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y el Director Nacional de Propiedad Industrial y como tercero interesado Industrias Metálicas Asociadas IMAL S. A.

2. Hechos

Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 546-TDCA-2S, de 4 de mayo de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

La sociedad INDUSTRIA PERUANA DEL ACERO S. A. IPASA es propietaria de la marca ELEFANTE Y FIGURA con registro en Perú y en Bolivia; igualmente fue titular de la misma marca en Ecuador para productos de la clase 12, marca que no fue renovada a tiempo, por lo que el 17 de junio de 1991 la demandante solicitó nuevo registro para el signo ELEFANTE Y FIGURA (dibujo de un elefante sobre una lámina de acero) para proteger "hojas de muelle para vehículos automotores", productos de la clase 12. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual, la empresa colombiana INDUSTRIAS METALICAS ASOCIADAS IMAL S. A. presentó observaciones con base en su marca IMAL con figura de elefante, registrada en Colombia.

Mediante la Resolución N° 0947507 de 8 de diciembre de 1995, el Director Nacional de Propiedad Industrial, aceptó la observación presentada por INDUSTRIAS METALICAS ASOCIADAS IMAL S.A. con base en su marca IMAL con figura de elefante y negó el registro del signo ELEFANTE Y FIGURA para productos de la clase 12.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

La demandante indica, que dentro del proceso interno contestó a la observación señalando que "entre ambos signos no hay similitud ni posibilidad de confusión pues la marca de propiedad de mi representada estuvo registrada y protegida en el Ecuador desde hace más de veinte y cuatro (sic) años y que no son aplicables las normas sobre marca notoriamente conocida que alega la contraparte ...". Indica que dentro de este mismo trámite, se practicó un examen pericial para determinar si las marcas en conflicto se parecían y si eran aplicables las disposiciones del artículo 73 literales d) y e) de la Decisión 313 sobre marca notoriamente conocida, peritaje que determinó: "Que las marcas en disputa no guardan ninguna similitud siendo su composición gramatical totalmente distinta y que la diferencia entre ellas es palmaria ... que no existió ni existe la notoriedad que alegó el accionante pues ninguno de los consultados ... logró identificar su logotipo ni relacionarlo con un tipo específico de producto. Por lo tanto, quedó técnica y procesalmente demostrada la inexistencia de la notoriedad alegada por el observante".

Sostiene que "no puede permitir la coexistencia de su marca 'Elefante' y figura y la de IMAL y figura de elefante, pues al estar ambas destinadas a identificar los mismos productos, efectivamente podría llevar a confusión al público ... el olvido involuntario de renovar la marca en el Ecuador no implica que se haya dejado de comercializar productos con ella signados ni que haya dejado de usarse ... se demostró claramente que la marca de mi representada goza desde hace muchos años de una importante presencia en el mercado nacional mientras que la de propiedad del accionante ni siquiera está registrada en el Ecuador como tampoco ha sido ni es usada ni conocida en nuestro país". Dice que "el derecho de mi representada IPASA está basado en la prioridad de la solicitud de registro, no en la notoriedad de su marca. Lo que si se debió discutir en esta fase administrativa ... es si la marca IMAL de Colombia (Imal y figura de Elefante) es una marca notoriamente conocida, ya que esta era la única forma de fundamentar jurídicamente la observación. No habiéndose demostrado su notoriedad ni siendo tal, la observación ... no tuvo fundamento legal alguno".

Indica que se ha violado el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, toda vez que "... la marca en que se fundó la observación en mi contra ni está registrada ni se ha solicitado su registro en Ecuador". Asimismo dice que se violó el literal d) del mismo artículo "por cuanto no se ha demostrado la notoriedad de la marca de propiedad del demandado y ésta, de hecho, no es notoria ni puede ser notoria por lo establecido en los presupuestos legales antes precisados y por cuanto la marca de mi propiedad no es ni reproducción, ni imitación, ni traducción, ni transcripción total ni parcial de ningún signo distintivo notoriamente conocido en el Ecuador, ni en el comercio subregional ni internacional y, peor aún, de la marca de propiedad del demandado". Finamente sostiene que se violó el literal e) del citado artículo 83 porque "la marca del demandado no es notoriamente conocida y porque no existe similitud alguna entre ésta y la marca de mi propiedad como así lo establece el examen pericial practicado en la fase administrativa y porque un elemental análisis ... llevará a la misma conclusión".

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda:

El Procurador General del Estado, a través de su delegado, contesta la demanda en los siguientes términos: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) legitimidad del acto administrativo impugnado, por provenir de autoridad competente, estar ajustado a derecho y debidamente motivado; (iii) improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal; (iv) caducidad del derecho de la parte actora.

El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, contesta la demanda, oponiendo las siguientes excepciones: (i) legalidad y validez de la resolución impugnada; (ii) negativa de los fundamentos de la demanda; (iii) interpretación prejudicial previa.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda, diciendo: (i) negativa general, pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; y, (ii) legalidad de la resolución N° 0947507.

Industrias Metálicas Asociadas IMAL S. A., interviene como tercero interesado, manifestando que *“se hace caso omiso de que el derecho exclusivo sobre un signo distintivo convertido en una marca oponible a terceros por el hecho de su registro, se conserva y se tiene únicamente mientras ese registro esté vigente y o ya se halle caducado, por su no renovación por su titular dentro del término legal, tal y como ocurrió le ocurrió (sic) a IPASA, además de que tal argumento es una clara confesión de parte que admite la identidad de los elefantes en disputa y de contera contera (sic) admite también, por ser iguales, su obvia confusión”*.

Sobre el peritaje al que hace referencia la actora, dice que *“... lo que no se capto (sic) del peritazgo es que Elefante e Imal, como fue oportunamente dilucidado, no eran la materia del cuestionamiento, ya que ésta se circunscribía a si el signo figurativo representado por el dibujo de un elefante sobre una lámina de acero ... ofrecía en el consumidor riesgo de confusión o error con el signo ya registrado, para la misma clase 12 del nomenclator, representado por el dibujo de un elefante sobre una lámina de acero, cuyo mejor derecho se reivindicaba”*.

Indica que *“sirva como soporte doctrinario a la confusión gráfico visual que se presenta con los signos idénticos en disputa”*. Sobre el carácter de la notoriedad de la marca, dice que *“... no es exacto, que la única causal para que prospere una observación sea la que el signo opositor tenga el carácter de notorio, calificación que no se pidió al ser deducida la observación ...”*.

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 73 literales a), d) y e) y 82 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 81 y 83 literales a), d) y e), 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 136 literales a) y h), 155 literal e) y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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 que la nueva solicitud de registro de la marca Elefante y figura se presentó el 17 de junio de 1991, es decir en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto están bajo la normativa de la indicada Decisión 85, por lo que, en virtud a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del estatuto, se interpretarán de oficio los artículos 56, 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no así los artículos solicitados por el consultante.

El texto de los artículos interpretados es el siguiente:

Decisión 85

“Artículo 56.- Podrán 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 solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;*

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

(...).”

I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustantiva 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; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustantiva del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: *“si la norma sustantiva, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”*. (Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC).

La nueva normativa en lo que concierne a la parte procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “*La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica*” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “*Seguridad Jurídica*”. En “*El derecho y la justicia*”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “*En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos ... el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor...* (Aguiló Reglá, Josep: “*Derogación*”. *ob.cit.*, p. 486)”. (Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRAFICA).

En el caso de autos, la nueva solicitud de registro de la marca ELEFANTE y figura se presentó durante la vigencia de la Decisión 85, por lo que, corresponde a la autoridad nacional competente establecer, de acuerdo a las consideraciones anteriores, la norma aplicable al caso concreto.

II. La marca y los requisitos para su registro

Conforme lo establece el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos intrínsecos o de fondo que debe reunir un signo para que pueda constituirse en marca, son: que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo; características que dan al signo la capacidad para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

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

Cabe referirse a los requisitos básicos mencionados por el artículo 56 de la Decisión 85, los cuales brindan a la marca las siguientes características:

La novedad, este requisito previsto en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya no es contemplado a partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No será novedoso un signo que se identifique plenamente con las características del producto o servicio, o con otro signo que se encuentre registrado o que haya sido solicitado con anterioridad.

La condición de novedad o el hecho de que el signo sea nuevo, no se dirige a la inexistencia de su uso anterior, sino a que sea original en relación al producto o servicio que va a distinguir, así como que sea inconfundible con marcas registradas o previamente solicitadas para la misma clase de productos o servicios.

El Tribunal ha manifestado que “*La novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas ... y así lo considera parte de la doctrina. ‘Es verdad 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; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño). *Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio*” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

La visibilidad, igualmente este requisito previsto en el artículo 56 de la indicada Decisión 85, ya no se contempla a partir también de la Decisión 311; está dirigido a que el signo pueda ser identificado por los consumidores; la visibilidad busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista. Se constituía en una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos. Se consideran signos visibles, aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de dibujos, que sean percibidos por el sentido de la vista.

El requisito de que el signo sea visible frente al consumidor, que exigía la Decisión 85, ha sido objeto de ampliación en las posteriores Decisiones comunitarias relativas al régimen común de Propiedad Industrial, al punto de contemplarse en la actualidad la característica de que el signo sea aprehendido por los consumidores o usuarios a través de cualquiera de los sentidos, sustituyéndose dicho requisito por el de la perceptibilidad. Se ha manifestado al respecto, que al ser la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilados por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera pueda ser asimilada con facilidad.

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

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “*El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se*

confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades". (Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

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

III. 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 los signos ELEFANTE y figura e IMAL y figura de elefante.

IV. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, similitudes, reglas para efectuar el cotejo marcarío

El artículo 58 de la Decisión 85 contempla en forma conjunta tanto las prohibiciones absolutas como las

relativas que impidan la registrabilidad de un signo como marca. En efecto, la prohibición contenida en el artículo 58, literal f), de la citada Decisión, busca fundamentalmente precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes entre sí, por lo que establece la irregistrabilidad como marca de todo signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase. La prohibición anterior se explica por cuanto la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona. El tratadista Jorge Otamendi indica que: *"La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otros"* (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 9).

Cabe reiterar lo señalado por el Tribunal respecto al artículo 58, literal f), ahora interpretado, en el sentido 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"* (Proceso 02-IP-95, marca: LAURA ASHLEY, publicado en la G.O.A.C. N° 199 del 26 de enero de 1996).

Se puede desprender, en consecuencia, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad y que, la protección de que goza una marca previamente registrada o un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado o reivindicado, se sitúa dentro de la regla de la especialidad, que establece la protección del derecho marcarío referido exclusivamente a los productos o servicios de una de las clases del nomenclator internacional de Niza, objeto del registro.

Respecto de la confusión que se busca evitar con la disposición del literal f), del artículo 58, el Tribunal ha entendido que *"... la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva"* (Proceso 02-IP-94, marca: NOEL, publicado en la G.O.A.C. N° 163 de 12 de septiembre de 1994).

Igualmente, es importante destacar que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera induce al comprador o usuario a que requiera un producto o servicio determinado, creyendo que está solicitando otro. En este caso la confusión se produce tanto entre los signos como entre los productos o servicios. Por su parte, la confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos

o servicios; ya que el consumidor o usuario cree que los productos o servicios que ostentan signos confundibles, tienen un origen empresarial común.

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

Con relación a la determinación de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: *“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”*. (Proceso 76-IP-2004, aprobado el 4 de agosto de 2004, marca: ZERIT, citando al Proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). Y respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: *“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”*. (Proceso 76-IP-2004, ya citado, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

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

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

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los

signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario

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

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

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud es ortográfica, fonética o ideológica entre ELEFANTE y figura e IMAL y figura de elefante.

V. La marca notoriamente conocida y su prueba

La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciera, y el prestigio

adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-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. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”* (ob.cit., p. 32). El Profesor José Manuel Otero Lastres, en base a lo señalado precedentemente, define a la marca notoriamente conocida como: *“aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”* (Otero Lastres, José Manuel, *“La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”*, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243).

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo (Proceso 07-IP-96, marca: ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE, publicado en la G.O.A.C. N° 299 de 17 de octubre de 1997).

Asimismo, el Tribunal ha manifestado, en relación a las personas que hayan de tener conocimiento de una determinada marca para que a ella se le otorgue la calidad de “notoria” y la consiguiente protección ampliada, que basta con que se trate del correspondiente grupo de consumidores del producto o servicio al que la marca se refiere. (Proceso 01-IP-87, marca: VOLVO, publicado en la G.O.A.C. N° 28 de 15 de febrero de 1988). También ha señalado que el solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, ya sea dentro de la etapa administrativa de registro o en el ámbito judicial (Proceso 77-IP-2000, marca: PURO VARELA, publicado en la G.O.A.C. N° 690 de 23 de julio de 2001).

El artículo 58, literal g), de la Decisión 85 contempla la causal de irregistrabilidad de signos como marcas cuando *“sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”*. En relación a la disposición citada, el Tribunal ha manifestado que *“surge la pregunta de ¿quién otorga a la marca su carácter de notoria? No son las partes en un juicio ni sus titulares los que puedan decidir que una marca es notoria, pues esto equivaldría a que la notoriedad se convierta en una autocalificación de cada interesado. La marca notoria es una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la*

notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria” (Proceso 08-IP-95, marca: LISTER, publicado en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996).

VI. Irregistrabilidad por confusión con una marca notoriamente conocida

Como se mencionó anteriormente, el artículo 58, literal g), de la Decisión 85 contempla la prohibición de registro de un signo como marca cuando sea confundible con una marca notoriamente conocida en el País en que se solicita el registro o en el exterior. En consecuencia, la protección especial que se da a la marca notoria se extiende —en caso de haber riesgo de confusión por identidad o similitud entre ella y un signo solicitado a registro— con independencia del lugar en donde ha adquirido tal reconocimiento y de la clase a la cual pertenecen los productos o servicios por ella amparados, ya que la marca notoria protege otros signos destinados a amparar productos o servicios idénticos o similares. En tal sentido la norma contenida en el artículo 58, literal g), de la Decisión 85, protege la marca notoria cuando se trata de productos similares o idénticos y no disímiles o de diversa naturaleza. En todo caso la notoriedad de la marca debe ser probada por quien la alega por ante la autoridad competente.

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

Entre la marca notoria y los productos que protege debe haber una identidad de tal naturaleza, que con la sola mención de la marca, el consumidor identifique directa e inmediatamente al producto ... La identidad de productos a los que se refiere la marca notoria deja en la mente del consumidor una impresión de tal naturaleza, que identificada o pronunciada o escuchada la marca, la relación entre ésta y el producto es instantánea e inmediata. Esta asociación signo-producto, en otros casos, es de tal magnitud o influencia en el consumidor que éste difícilmente acepta que con esa marca se puedan comercializar otros productos así sean distintos o disímiles a los ya registrados...

La norma comunitaria protege la marca notoria cuando se trata de productos ‘similares o idénticos’ y no disímiles o de diversa naturaleza. No habría tal protección del riesgo de confusión, por ejemplo, entre marcas iguales que distinguen camisas y automóviles o libros y refrigeradoras”. (Proceso 08-IP-95, ya citado). Estos criterios jurisprudenciales corresponden a la normativa inserta en la Decisión 85 y que es aplicable para el caso de autos.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

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 determinar si se cumplieron los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos.

SEGUNDO: Conforme al artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque además, no debe estar incurrido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la Decisión en mención.

TERCERO: 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.

CUARTO: Conforme al 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 anteriormente registrada o solicitada para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

QUINTO: Corresponde a la Administración o, en su caso, al Juzgador, no estando exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en

la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

SEXTO: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo, y ha logrado el reconocimiento del mismo.

SEPTIMO: No podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean confundibles con una marca notoriamente conocida en el País en que se solicita el registro o en el exterior. La protección especial que se da a la marca notoria se extiende —en caso de haber riesgo de confusión por identidad o similitud entre ella y un signo solicitado a registro— con independencia del lugar en donde ha adquirido tal reconocimiento y de la clase a la cual pertenecen los productos o servicios por ella amparados, ya que la marca notoria protege otros signos destinados a amparar productos o servicios idénticos o similares. En tal sentido la norma contenida en el artículo 58, literal g), de la Decisión 85, protege la marca notoria cuando se trata de productos similares o idénticos y no disímiles o de diversa naturaleza. En todo caso la notoriedad de la marca debe ser probada por quien la alega por ante la autoridad competente.

La Segunda 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° 2276-MHM 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

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 90-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2001-00373 (7609). Actor: "THE PROCTER & GAMBLE COMPANY". MARCA: "LAVAMIL CASCADA (mixta)".

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cinco días del mes de agosto del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio del Consejero Ponente, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

Tomando en consideración:

1. ANTECEDENTES.**1.1. Las partes:**

Demandante: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

1.2. Objeto y fundamentos de la demanda.

La sociedad CORREDOR MORA PRODUCTOS BEISBOL S. C. A., solicitó el 29 de marzo de 1999, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta LAVAMIL CASCADA, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional. Publicado el extracto de la solicitud en la respectiva Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentó ninguna demanda de observaciones por terceros dentro del término legal, por lo que se concedió el registro de la marca solicitada.

La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY quien es titular de la marca CASCADE, destinada a distinguir productos comprendidos dentro de la clase 3 de la Clasificación Internacional, pretende obtener la nulidad de la Resolución N° 25660 de 30 de noviembre de 1999, por medio de la cual se concedió el registro de la marca LAVAMIL CASCADA a favor de la sociedad CORREDOR MORA.

La demanda se sustenta en la violación de la norma comunitaria contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, por

cuanto la marca LAVAMIL CASCADA es capaz de generar confusión con la marca CASCADE, registrada con anterioridad. Explica que el cotejo entre las marcas debe realizarse con mayor rigor por cuanto los signos amparan productos idénticos, que tienen los mismos canales de distribución y se ofrecen a la misma clientela.

Agrega que a pesar de ser LAVAMIL CASCADA una marca mixta, tanto el término LAVAMIL como el elemento gráfico son irrelevantes para efectos de la comparación ya que la denominación cascada es el factor predominante en la marca; además que de la comparación entre las denominaciones CASCADE y CASCADE, se evidencia que seis de sus siete letras son comunes y se encuentran colocadas en orden idéntico, que la pronunciación de las palabras es muy semejante y que tienen el mismo contenido conceptual.

1.3. Contestación de la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio expresa que con la expedición de la Resolución N° 25660 del 30 de noviembre de 1999, no se ha incurrido en violación de la normativa vigente en materia de marcas.

El Jefe de la División de Signos Distintivos expidió en forma legal y válida la resolución que concedió el registro de la marca LAVAMIL CASCADA (mixta) a favor de la SOCIEDAD CORREDOR MORA.

Cabe advertir que del examen comparativo realizado entre las marcas CASCADE (denominativa) y LAVAMIL CASCADA (mixta), se evidencia que no se presentan similitudes en los aspectos gráfico y ortográfico, por lo que la marca LAVAMIL CASCADA cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en la normativa vigente en materia de Propiedad Industrial no encontrándose dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

La marca mixta LAVAMIL CASCADA consta de una figura semejante a un óvalo, en su interior se encuentran varias expresiones explicativas acerca del producto, determinando la fragancia, la clase de detergente y el origen empresarial del mismo, en el centro de la figura se encuentra el signo LAVAMIL CASCADA en letra especial, y en la parte inferior se incluyen gráficos.

2. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas, advirtiendo que el artículo 81 se interpreta de oficio por estimarlo pertinente al Tribunal:

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.”

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado.

4. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por razones de identidad o similitud y riesgo de confusión; reglas para el cotejo de marcas y comparación entre marcas denominativas y mixtas.

4.1. Requisitos para el registro de marcas.

La marca se define como un bien inmaterial, perceptible y susceptible de representación gráfica, que tiene como función principal la identificación de productos o servicios en el mercado, a fin de que el consumidor los diferencie y seleccione, sin incurrir en confusión. La doctrina, sobre el concepto de marca, expresa lo siguiente:

“... es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.”¹

“consisten en signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”²

El Régimen Común de Propiedad Industrial, ofrece protección al titular de la marca, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, además tutela el interés de los consumidores a quienes van destinados los productos o servicios, evitando que se genere confusión y garantizando de ésta manera transparencia en el mercado.

Los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca según el artículo 81 de la Decisión 344 son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; es importante destacar que además de cumplir con los mencionados requisitos, es indispensable que el signo no incurra en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la mencionada norma.

Dentro del tema el Tribunal ha señalado 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 calidad del producto o servicio correspondiente”.³

4.1.1. La Distintividad.

Es la función principal que debe reunir todo signo para acceder al registro de marcas; este requisito hace posible la distinción o identificación de unos productos o servicios de otros y ofrece al público facilidad para realizar la elección de lo que desea adquirir; la marca le da a la mercadería su individualidad y permite que un producto o servicio sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado; se ha dicho al respecto que:

“La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intención de comunicación a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia.”⁴

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado lo siguiente:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.⁵

¹ **BERTONE Luis Eduardo.** “DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S. R. L. Argentina 1989. Pág. 14.

² **MATIAS ALEMAN Marco.** “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management Internacional. Colombia. Pág. 73.

³ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 24 de abril del 2002. **Proceso N° 03-IP-2002.** Marca “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 791 de 9 de mayo del 2002.

⁴ Memorias del Seminario Internacional “LA INTEGRACION, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”. Artículo de **Marco MATIAS ALEMAN.** **TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,** 1996, Pág. 186.

⁵ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 26 de julio del 2000, **Proceso N° 46-IP-2000.** Marca: “CAMPO VERDE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594, de 21 de agosto del 2000,

4.1.2. La Perceptibilidad.

La marca se define como todo signo, capaz de distinguir a la gran cantidad de bienes y servicios que se comercializan en el mercado, el signo para ser identificado debe ser perceptible y su materialización se realiza a través de todo elemento o indicación que haga posible su captación por los sentidos.

La doctrina manifiesta que:

*“El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.”*⁶

La marca es un bien de naturaleza inmaterial, por ello es indispensable que exista un soporte material, que permita que se exprese la idea que encierra el signo, a fin de que éste pase del campo subjetivo a la realidad y pueda captarse o percibirse.

4.1.3. Susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito de la marca permite la apreciación visual del signo a través de su descripción material, además posibilita realizar la publicación y el archivo de la denominación solicitada.

Sobre el tema, la doctrina señala lo que sigue:

*“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 cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados.”*⁷

4.2. Irregistrabilidad de signos confundibles por identidad o similitud y riesgo de confusión.

La Decisión 344 en el literal a) del artículo 83, contiene una prohibición encaminada a salvaguardar el derecho de terceros, que pueden ser previos solicitantes o titulares de un registro marcario; en ella se expresa claramente, que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

La prohibición no exige que el signo efectivamente genere error entre los consumidores, sino que basta para que ella opere con la sola existencia del riesgo de que tal situación pueda producirse; cabe agregar que, una marca sin la suficiente fuerza distintiva evidencia una real posibilidad de que la confusión se produzca, lo que traerá como consecuencia el impedimento de su registro o la anulación de éste.

No cumple con el requisito de ser distintivo el signo que no sea apto para diferenciar en el comercio, los productos o servicios de un titular, de otros provenientes de distinto fabricante; la principal función de la marca es la de identificar con claridad productos o servicios en el mercado, permitiendo al empresario tener la certeza de que gracias a

los derechos exclusivos obtenidos a través del registro de la marca, nadie podrá hacer uso de un signo idéntico o similar al ya registrado y por tanto no existirá el riesgo de confusión para el consumidor respecto del origen empresarial de los bienes que se ofertan.

Sobre el tema la doctrina señala lo siguiente:

*“El criterio fundamental al prohibir el registro de una marca en que sus signos y los productos o servicios que distingue sean idénticos o semejantes a la marca anterior con la que se compara es evitar la confusión en el mercado”*⁸

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado al respecto:

“...es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.⁹

“... 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”.¹⁰

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta; la primera conduce al comprador a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando otro; la confusión indirecta se caracteriza porque el consumidor atribuye, a dos productos o servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad un origen empresarial común.

⁶ FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S. A. 1984. Págs. 21 y SS.

⁷ ALEMAN, Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management, Bogotá, Pág. 77.

⁸ BAYLOS Corroza Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Editorial Civitas. Madrid 1993. Pág. 829

⁹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 11 de marzo de 1998. **Proceso N° 14-IP-96**. Marca: “PROMOFERIAS”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 363 del 11 de agosto de 1998.

¹⁰ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 27 de noviembre del 2000. **Proceso N° 101-IP-2002**. Marca: “COLA REAL + gráfica”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 877 de 19 de noviembre del 2002.

La similitud entre dos marcas puede ser: ortográfica, fonética o ideológica.

La similitud ortográfica, surge de la semejanza 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 la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, existe por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir, cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso.

La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

El hecho de que marcas idénticas o similares subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores; en tal circunstancia, el público quedaría en incapacidad de distinguir acerca del origen empresarial de los productos o servicios y escoger entre ellos, con entera libertad.

Cavelier expresa que:

“... es indispensable evitar en toda forma el registro de marcas que teniendo algún parecido o semejanza, puedan dar lugar a establecer confusión y engaño en el público desprevenido, así como una competencia desleal en el campo industrial, pues con una marca imitada se aprovecharía un fabricante ilícitamente del prestigio de un producto acreditado antes por el esfuerzo y el dinero de otro”

“... los signos y marcas que se adopten no deben dar ni el más remoto lugar a confusión en el mercado, ya que para ello cuenta el interesado con una cantidad dilatada de nombres que pueden tomarse de la naturaleza o de la fantasía”¹¹

4.3. Reglas para el cotejo de marcas. Comparación entre una marca mixta y otra denominativa.

Con el propósito de determinar el riesgo de confusión que pudiera producirse entre las marcas CASCADE (denominativa) y LAVAMIL CASCADA (mixta), se debe analizar si verdaderamente existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si las marcas en conflicto son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y sin afectar el derecho de exclusividad de terceros.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente, en sus sentencias sobre la materia, ha mencionado las reglas que deben ser consideradas para determinar la existencia del riesgo de confusión, las que según el tratadista Breuer Moreno expresan que:

“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 existen 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. (“TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y SS.)¹²

Es importante destacar que al realizar el cotejo de todo tipo de marcas, debe realizarse una visión total o de conjunto, sin descomponer los signos en conflicto para efectos de establecer similitud, ya que lo importante es realizar una observación global de todos los factores integrantes de la marca con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva ideológica; la visión de conjunto se da por la impresión que el consumidor tiene sobre la misma.

En la comparación se debe usar el método de cotejo sucesivo; no cabe realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en forma individualizada o por separado.

En lo referente a la similitud general entre dos marcas, se deben observar los elementos semejantes existentes entre ellas, para percibir el riesgo de confusión.

El examen de los signos es de competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

En el presente caso se debe cotejar una marca mixta y otra denominativa, la primera se define como el signo que está conformado por la combinación de elementos de tipo denominativo y gráfico, que en suma deben formar un conjunto marcario capaz de ser distintivo. La marca denominativa o llamada también verbal, utiliza expresiones que se componen por una o varias palabras que integran un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual.

La comparación de las marcas en conflicto determinará si entre ellas existe confusión, que puede ser directa o indirecta; al realizar el cotejo entre una marca mixta y una denominativa, deberá tomarse en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables, además el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del

¹¹ CAVELIER Germán “MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO” Editorial Temis. Bogotá 1962. Pág. 190.

¹² TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 10 de abril del 2002. **Proceso N° 01-IP- 2002**. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. N° 633 de 17 de enero del 2001.

consumidor, porque es a través de la palabra o denominación, como se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico, por sus características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes.

Para establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca mixta y la denominativa, el Tribunal ha señalado que:

*“... se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio”.*¹³

De todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

Concluye:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y además el signo no deberá estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

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

TERCERO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.

CUARTO: El Juez nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta, las orientaciones doctrinales referidas en esta sentencia, para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2001-00373 (7609), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE (e)

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 91-IP-2004

Interpretación prejudicial del artículo 81 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. Interpretaciones, de oficio, del artículo 82 literal d) de la Decisión 344 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. ACTOR: INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. Marca: “FLEX SYSTEM” (mixta). Proceso interno N° 2002-00106 (7822).

¹³ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia del 27 de noviembre del 2002. **Proceso N° 101-IP-2002.** Marca: “COLA REAL + GRAFICA” Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 877 de 19 de diciembre del 2002.

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

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 6 de agosto del presente año, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 18 de agosto del 2004.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Partes

Actúa como demandante la sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Se considera como tercero interesado en el proceso, a la sociedad FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE S. A.

1.2 Acto demandado

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA., mediante apoderado, solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

N° 32457, de 28 de septiembre del 2001, emitida por el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la aludida Dependencia quien, al resolver el recurso de apelación presentado, revocó la decisión contenida en la Resolución N° 06741, de 28 de febrero de 2001, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió dos “oposiciones” formuladas; una, por la sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344; y otra, por la sociedad FLEXON S. A. con base en las marcas ALMAFLEX, FLEXXIMOVIL, FLEXCARGA, FLEXON, MECANOFLEX y SELECTAFLEX; declarando fundadas dichas “oposiciones” y, negó el registro como marca para la denominación “FLEX SYSTEM” (mixta), solicitado por la sociedad FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE S. A. para amparar productos de la Clase Internacional 20.

Por medio de la referida Resolución N° 32457, se declara infundadas las observaciones propuestas por INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. y FLEXON S. A. y, se concede registro como marca para la denominación “FLEX SYSTEM” (mixta).

Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho de INDUSTRIAS DORMILUNAS LTDA., se ordene a la mencionada Superintendencia que niegue el registro de la marca FLEX SYSTEM (mixta).

1.3 Hechos relevantes

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

a) Los hechos

- El 23 de junio de 1999, la sociedad FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE S. A. presentó solicitud para obtener registro de la denominación “FLEX SYSTEM” (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.¹
- El 28 de julio del mismo año, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 482.
- La sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. formuló observaciones a dicha solicitud, con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 82 literal d) de la decisión 344. Adicionalmente presentó observación al registro, la firma FLEXON S. A., como titular de varias marcas que amparan también productos de la clase 20.
- El 28 de febrero del 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución N° 06741, por medio de la cual declaró fundadas las observaciones presentadas por INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. y la firma FLEXON S. A. y negó el registro para la marca “FLEX SYSTEM” (mixta).

La sociedad FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución N° 06741.

El 20 de junio del 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto mediante Resolución N° 20194, por la cual confirmó la resolución N° 06741 inicial y, concedió el recurso de apelación interpuesto.

- El 28 de septiembre también del 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, al resolver el recurso de apelación por medio de Resolución N° 32457, revocó la decisión contenida en la Resolución 06741, declarando infundadas las observaciones propuestas por INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. y sociedad FLEXON S. A. y, concediendo registro como marca para la denominación “FLEX SYSTEM” (mixta).

¹ **Clase 20.-** Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.

b) Escrito de demanda

La sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. manifiesta, por medio de apoderado, que la sociedad FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE S. A. presentó solicitud para el registro de la denominación "FLEX SYSTEM (mixta)", como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional N° 20, respecto de la cual, la firma INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. presentó oposición al registro. La mencionada Superintendencia, con fundamento en aquélla, negó el registro solicitado. Posteriormente, al resolver el recurso de apelación presentado, la mencionada Superintendencia revocó lo resuelto en la Resolución N° 06741 y concedió el registro para la marca FLEX SYSTEM (mixta).

Sostiene que la oposición la fundamentó, por considerar que la marca incurría en la causal de irregistrabilidad establecida por el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Argumenta, además, la violación del artículo 134 de la Decisión 486, expresando que la norma señala que "...la marca goza de distintividad cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios, y cuando en relación con los mismos no constituye un signo genérico ni descriptivo. La marca FLEX SYSTEM, es descriptiva de las características de los productos comprendidos en la clase 20 de la clasificación internacional de marcas, por lo tanto no cumple con una de las condiciones señaladas en la legislación para que sea procedente su registro."

Acusa, por otro lado, la violación del artículo 135 literal e) de la Decisión 486, concordante con el artículo 82 literal a) de la Decisión 344 y, considera que era obligación de la Superintendencia de Industria y Comercio aplicar dicha norma.

Plantea que la marca solicitada "...consiste EXCLUSIVAMENTE, en la unión de un sustantivo y un adjetivo, los cuales designan expresamente un producto y una característica esencial de los productos de la clase 20".

Concluye señalando que "...los signos genéricos y descriptivos son signos de libre uso por parte de fabricantes y productores, por lo tanto la concesión del derecho de exclusiva sobre el signo FLEX SYSTEM, atenta contra la facultad que tienen empresarios y consumidores de usar libremente dicho signo en el mercado."

En apoyo de sus argumentos refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 27-IP-95; 5-IP-97 y 17-IP-98.

c) Contestaciones a la demanda

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

Sostiene la legalidad del acto administrativo acusado, ya que "...no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias" y, expresa, además, que en sus actuaciones se

ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Describe antecedentes basados en jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 22-IP-96 y 26-IP-2000, relativos a los requisitos que debe cumplir un signo para ser considerado como marca.

Manifiesta, que "...en el caso que nos ocupa la marca 'FLEX SYSTEM' (mixta), además de reunir los requisitos marcarios establecidos, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 ... toda vez que (*sic*) describe en forma directa e indirecta las características de los productos de la clase 20 que pretende amparar; la expresión 'FLEX SYSTEM' (mixta) es una expresión catalogada como evocativa o sugestiva y por lo tanto registrable ya que inmediata o directamente no designa ni el producto ni a sus características esenciales."

Concluye aseverando que "...se trata de una expresión creada por el empresario que le permite ser registrada como marca y por ende con suficiente distintividad, De (*sic*) otra parte, el carácter mixto de 'FLEX SYSTEM' que presenta la marca solicitada, el diseño de la etiqueta acompañado de un cisne, desvirtúan aún más la posibilidad remota de que la marca 'FLEX SYSTEM' (mixta) sea descriptiva."

La sociedad FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE S. A., como tercero interesado en torno a la demanda interpuesta, da contestación a la misma por medio de su apoderada, manifestando que se opone a las pretensiones de nulidad de la demandante.

Reitera la naturaleza del signo solicitado, el que afirma que es mixto, aludiendo a textos originados en este Tribunal respecto a este tipo de marcas y, señalando que "...el elemento gráfico de la marca FLEX SYSTEM, es en efecto evocador. El cisne que acompaña a la expresión FLEX SYSTEM, invita a pensar en la tranquilidad, la comodidad, la relajación. Ahora bien, toda vez que el producto que se identifica bajo dicho sello consiste en colchones, almohadas y somieres, es claro que el cisne permite asociar estos artículos con la comodidad, en virtud de su capacidad evocativa".

Expresa que la marca solicitada no es descriptiva, puesto que "...es indudable que la expresión FLEX SYSTEM no se está refiriendo a la cualidad común y genérica del producto que busca identificarse". Afirma, además, que "...no estaremos ubicados frente a una marca descriptiva sino más bien evocativa, cualidad que no impide el registro del signo en comento".

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

CONSIDERANDO:**1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL**

La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en 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 de termina la causa interna

que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta. Respecto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, así como los sostenidos por el tercero interesado en esta causa, la sociedad FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE S. A.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa 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 Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio N° 1136, de 27 de julio del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal d) y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; no obstante, este Tribunal determina que procede atender el requerimiento formulado únicamente en lo relativo a la interpretación del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado que la solicitud referente al registro de la marca FLEX SYSTEM (mixta) ha sido presentada el 23 de junio de 1999, esto es, en vigencia plena de la Decisión 344.

Estima conveniente, por otro lado, extender dicha interpretación, de oficio, al artículo 82 literal d) también de la Decisión 344, por cierto concordante con el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 y, además, a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organismo Jurisdiccional.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

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

DECISION 344

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

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

“**Artículo 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;”

DECISION 486

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

“En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

“Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA

Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno de esta interpretación prejudicial, este Organismo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134 literal d) y 135 literal e) de la Decisión 486, por constatar que la solicitud de registro fue presentada, como ya ha sido dicho, el 23 de junio de 1999, en vigencia plena de la Decisión 344.

Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina, que en materia de derecho sustancial el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, en este caso, la Decisión 344.

Al respecto el Tribunal ha señalado que:

“...si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.²

² **Proceso 38-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. N° 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO

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

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

a) Perceptibilidad

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

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

c) Susceptibilidad de representación gráfica

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

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

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.

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

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

La MARCA MIXTA 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 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

Comparación entre signos denominativos y mixtos

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.

Resulta indispensable que, a los fines de que no se produzca riesgo de confusión, la autoridad competente examine detenidamente si las palabras que componen la denominación solicitada para registro, dan a la misma suficiente distintividad como para que pueda ser registrada como marca.

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.**

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en el artículo 82 de la Decisión 344, ciertos impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas.

Signos descriptivos, genéricos y evocativos

El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y de los descriptivos, está involucrando en esa excepción el registro, entre otros, de los distintivos que designen exclusivamente la calidad, la especie, la cantidad o, que comprendan características usuales del producto o del servicio a ser distinguidos por la marca.

Signos Descriptivos

Con referencia a esta clase de signos el Tribunal ha señalado:

“La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.⁴

La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos.

Los signos descriptivos son, en consecuencia, aquellos que se refieren, entre otras características, a la cualidad que esencial o primordialmente señala el nombre del producto o del servicio de que se trate.

Respecto de esta clase de signos el Tribunal ha manifestado, adicionalmente:

“Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente.

“La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 3-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 189 de 15 de septiembre de 1995).

“Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frio” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.”⁵

Signos genéricos

Con el objeto de definir esta clase de signos, los tratadistas han considerado que éstos están constituidos por una expresión, “...que originariamente designa o con posterioridad llega a designar el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación.”. Se ha dicho además:

“...una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio.

“... si se permitiese el registro de signos genéricos se otorgaría al titular un monopolio sobre ese género de productos”.⁶

También se ha manifestado a este respecto:

“Se trata, como su nombre lo indica, de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto”.⁷

La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

No se puede componer o conformar una marca con una denominación de uso general, porque se establecería una relación directa entre el nombre y el producto o el servicio que el distintivo ampare. Es preciso tomar en consideración,

⁴ **Proceso N° 7-IP-95.** Sentencia de 7 de agosto de 1995. Caso “**COMODISIMOS**”. En G.O.A.C. N° 189, de 15 de septiembre de 1995. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

⁵ **Proceso 22-IP-96,** marca: Expomujer. G.O. N° 265 de 16 de mayo de 1997. Cita el proceso 3-IP-95. **JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.** TOMO V. Pág. 358. 1996.

⁶ Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria. Artículo de **Carlos Lema Ledesma.** Universidad de Alicante 1996. Pág. 69 y 70.

⁷ **OTAMENDI Jorge.** Derecho de Marcas. Cuarta Edición Actualizada. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 71.

que la genericidad de un signo debe apreciarse en relación directa con los productos o con los servicios de que se trate, por cuanto una palabra no tiene el carácter de genérica por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. La doctrina ha señalado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto designado, se responde empleando la denominación genérica. Así mismo, se identifica la denominación descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o el servicio de que se trate, la respuesta se manifiesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Una expresión genérica respecto de unos determinados productos, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado propio o inicial, de modo que el resultado sea novedoso y distintivo al ser empleado para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

Es importante mencionar, que desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para identificar el producto o el servicio que se desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para distinguirlo.

La marca denominativa conformada por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma, podría ser registrable el signo que se use para designar productos o servicios distintos de aquellos para los cuales tiene el carácter de denominación genérica.

Signos evocativos

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor, para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquella.

Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que:

“Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras

marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio.”⁸

El riesgo de confusión

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

De lo expresado 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 de un signo a registrarse 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.

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

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

⁸ **Proceso 50-IP-2003**, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Con base en estos fundamentos,

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

CONCLUYE:

1. De acuerdo con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.
2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.
3. 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.
4. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican, exclusivamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.
5. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúan indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio que anuncia.

Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados.

6. Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario

que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado.

7. 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.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del Expediente Interno N° 2002-00106 (7822), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado instrumento.

Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado 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.

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE (E)

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.

**EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL
CANTON CUYABENO**

Considerando:

Que, es de fundamental importancia regular el alquiler, mantenimiento, funcionamiento y administración del mercado del cantón Cuyabeno, previo a ser puesto en uso y disposición de nuestra comunidad;

Que, en razón de los servicios que el Ilustre Gobierno Municipal del Cantón Cuyabeno brinda a los usuarios es de carácter eminentemente social, se hace evidente la imposibilidad de establecer cánones de arrendamiento de acuerdo a la realidad económica, lo que redundaría en el precio de los productos de primera necesidad que se comercializan en el mercado municipal y consecuentemente en la canasta familiar; y,

En uso de las atribuciones legales, dispuestas en los Arts. 42 y 92 de la Constitución Política del Estado vigente y Art. 64 literales a) y b) numerales 14, 15, 18, 35, Art. 163 literal i) de la Ley de Régimen Municipal,

Expide:

La siguiente Ordenanza de Mercados

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- La presente ordenanza tiene por objeto regular el servicio del mercado municipal en el cantón Cuyabeno.

Art. 2.- El mercado municipal es un centro comercial de servicio público que se destina a la venta, al por menor, de artículos alimenticios y otras clases de mercaderías.

Art. 3.- El mercado municipal cuenta con locales que han sido construidos, establecidos y financiados por el Municipio, en los que se concede a los vendedores la utilización de puestos para el ejercicio del comercio minorista de mercaderías, mediante el pago de un canon de arrendamiento previamente establecido, que el Gobierno Municipal cobrará para financiar los gastos de administración, operación y mantenimiento de el mismo.

CAPITULO II

OBJETIVOS

Art. 4.- Son objetivos de la Administración Municipal los siguientes:

1. Construir locales para mercados adecuados en tamaño, estructura, ubicación y distribución, atendiendo aspectos básicos de la Comunidad.
2. Ofrecer mayores facilidades de acceso, estacionamiento, carga, descarga y seguridad para las mercaderías y quienes participan en su manejo: productores, transportistas, vendedores minoristas y consumidores.
3. Ofrecer a los compradores locales limpios y funcionales, en donde encuentren seguridad y comodidad junto con una amplia variedad de productos de buena calidad, exhibidos en forma atractiva y a precios razonables.
4. Capacitar al personal administrativo del mercado para que puedan cumplir sus funciones en forma eficiente y así orientar a los vendedores y atender a los usuarios en sus solicitudes, quejas y sugerencias.
5. Capacitar a los vendedores en aspectos sanitarios del mercado tales como: higiene personal y de alimentos,

manipulación de los mismos, prevención de enfermedades transmisibles, programa sanitario del mercado, relaciones humanas, conocimientos de la ordenanza y del reglamento del mercado que se emitirá posteriormente.

6. Establecer un programa de educación a los consumidores, mediante demostraciones prácticas de nutrición, carteles, folletos y otros medios educativos para contribuir a mejorar sus hábitos alimenticios e higiénicos.
7. Crear las condiciones adecuadas, para la fijación de una política de normalización en calidad, peso y empaque de los productos.

CAPITULO III

ADMINISTRACION Y DIRECCION DEL MERCADO

Art. 5.- Durante el tiempo en que no se establezca la Dirección de Mercados, la administración, control y vigilancia del mercado estará a cargo de la Dirección de Medio Ambiente, quien controlará conjuntamente con la Comisaría Municipal el cumplimiento de lo señalado en esta ordenanza, el respectivo reglamento interno y leyes que sobre salubridad existan o se dictaren a futuro; control que se extiende también para los casos de ferias que se establezcan en el cantón.

Una vez que establezca la Dirección del Mercado Municipal, éste se administrará bajo la responsabilidad de un Director, quien contará para el desempeño de sus funciones con el personal correspondiente. Su nombramiento se lo realizará de conformidad a la ley.

Art. 6.- Son atribuciones y deberes de la Dirección y Administración de Mercados:

1. Planificar, programar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades de la dirección y de sus dependencias.
2. Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de Régimen Municipal, ordenanzas y reglamentos que tengan relación con el funcionamiento y operación del mercado y la ley del consumidor.
3. Solicitar la colaboración de la Comisaría y Policía Municipal, así como autoridades para el cumplimiento de las normas que regulan la comercialización, manipulación y expendio de los artículos para uso y consumo humano.
4. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los empleados de la dirección del mercado, así como también de las disposiciones disciplinarias dictadas para el personal municipal
5. Coordinar y controlar para que en el mercado se coloquen avisos al público indicando los procedimientos a seguir en cualquier reclamo.
6. Atender los reclamos que presente el público, los dependientes de los puestos, los subalternos de la Dirección, los inspectores de higiene, la Comisaría y la Policía Municipal.

7. Coordinar con la Dirección Financiera la recaudación de ingresos por la utilización de los puestos en el mercado municipal, implementando los correctivos del caso, cuando se produzcan irregularidades.
8. Informar semestralmente al Alcalde y Concejo Municipal los resultados de la administración en general.
9. Promover cursos de capacitación a los empleados municipales del mercado con el objeto de mejorar sus conocimientos sobre mercados administración, higiene, mantenimiento y otros aspectos relacionados con su actividad.
10. Participar en las sesiones que sea convocada por la Comisión de Servicios Públicos, para lo cual preparará el material y la información solicitada.
11. Controlar el comportamiento y trato culto de los vendedores y/o sus dependientes, para con los usuarios.
12. Las demás que señale la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el Reglamento Orgánico Funcional del Municipio y el Reglamento Interno del Mercado.

CAPITULO IV

DE LOS VENDEDORES DEL MERCADO MUNICIPAL

Art. 7.- Se denomina vendedor o expendedor, a quien ocupa en forma continua una área determinada del mercado municipal que le ha sido asignado por adjudicación hecha por el gobierno municipal, para lo cual deberá cumplir con lo establecido en el Capítulo VI de esta ordenanza.

Art. 8.- La persona que aspire a ser vendedor o expendedor permanente de un puesto del mercado municipal deberá llenar un formulario de solicitud de puesto y presentarlo a la Dirección de Medio Ambiente encargada de la dirección del mercado, documento en el que debe constar:

- a) Nombres y apellidos completos;
- b) Número de cédula de identidad;
- c) Dirección domiciliaria;
- d) Productos que pondrán en venta;
- e) Copia certificada del registro único de contribuyentes;
- f) Declaración de voluntad, mediante la cual se obliga a pagar el derecho de patente anual y el canon de arrendamiento que se le asigne, así como de firmar y cumplir el contrato de arriendo; y,
- g) Declaración voluntaria mediante la cual se compromete a cumplir con esta ordenanza y demás disposiciones de la Administración Municipal, leyes y reglamentos de la República.

Al formulario de solicitud deberá acompañar el certificado de no adeudar al Municipio, certificado de salud, récord policial, copia de cédula de identidad y copia de certificado de votación.

Art. 9.- Una vez presentados los documentos, se dispondrá el trámite correspondiente, el mismo que será resuelto por el Comité de Adjudicación de puestos, con cuyo resultado se comunicará al interesado.

Art. 10.- Todo vendedor o expendedor está obligado a inscribirse en el Departamento de Rentas Municipales y pagar los derechos de patentes.

Art. 11.- Si el número de calificados fuere superior al número de puestos disponibles, la adjudicación se la hará previo sorteo.

Se dará prioridad a los vecinos que vienen ejerciendo el comercio desde varios años atrás, siendo su actividad vista y reconocida por la población.

Art. 12.- Ningún vendedor o expendedor, ni su cónyuge, hijos u otros parientes que estén bajo su dependencia, podrá disponer más de un puesto, en el mercado municipal, para lo cual el Comité de Adjudicación de Puestos verificará este particular en el registro respectivo.

Así también está prohibido el subarriendo.

En cualquiera de estos casos el gobierno municipal de forma unilateral podrá dar por terminado el contrato de arriendo

Art. 13.- Aprobada la solicitud y adjudicado el puesto, el beneficiario suscribirá un contrato de arrendamiento con el gobierno municipal, según lo establecido en el capítulo quinto de la presente ordenanza. Suscrito el contrato, la Dirección del Mercado expedirá una credencial que lo acredite como vendedor y que la exhibirá en una parte visible. La credencial indicada, regirá mientras el vendedor beneficiario mantenga su actividad en el puesto adjudicado.

Art. 14.- La persona que no pueda acreditar su carácter de vendedor o expendedor, no podrá ejercer actividad de venta en el mercado y será retirado por el uso ilegal del área o puesto ocupado y en caso de reincidencia será confiscada la mercadería las mismas que luego del trámite ante el Comisario Municipal, previo al pago de la sanción pecuniaria podrán ser retiradas.

SECCION SEGUNDA

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS VENDEDORES O EXPENDEDORES

Art. 15.- Todo vendedor o expendedor está obligado a:

1. Pagar el canon de arrendamiento que le corresponde por la utilización del área o puesto asignado.
2. Ocupar el puesto únicamente para el expendio de las mercaderías para las cuales está destinado.
3. Mantener el puesto y los espacios aledaños bien aseados, cumpliendo las disposiciones de esta ordenanza, las normas de control sanitario y las disposiciones emanadas de la dirección del mercado.
4. Cuidar el perímetro de su puesto durante el horario establecido para atención al público en el mercado.
5. En caso de terminación del contrato de arrendamiento, el vendedor o expendedor deberá entregar el puesto en

el estado en que lo recibió. En consecuencia será responsable de los daños que se cause al local o puesto, a los equipos y a todos los elementos que conforman parte del mismo.

6. Permitir a las personas legalmente autorizadas, la inspección o examen sanitario de sus puestos en cualquier momento que lo soliciten.
7. Usar las pesas y medidas de acuerdo con las disposiciones legales y mantenerlas visibles para los usuarios.
8. Mantener visibles e identificados para los usuarios, los precios de los artículos a expendirse.
9. Dirigirse con la debida atención y cortesía, usando modales y lenguaje apropiado hacia los usuarios.
10. Mantener actualizado su certificado de salud, récord policial.
11. Comunicar al Director del Mercado y/o Administrador, cualquier irregularidad que observen en el comportamiento de los empleados del mismo.

SECCION TERCERA

DE LAS PROHIBICIONES PARA LOS VENDEDORES O EXPENDEDORES

Art. 16.- Queda terminantemente prohibido a los vendedores o expendedores:

1. Pernoctar en el recinto del mercado.
2. Vender otras mercaderías de las que está autorizado.
3. Abrir agujeros en las paredes o deteriorarlas en cualquier otra forma y colocar en ellas los anuncios que no sean los autorizados.
4. Consumir en el puesto o local bebidas alcohólicas, o vender, poseer, conservar y mantener mercaderías de contrabando y drogas.
5. Conservar de forma temporal o permanente cualquier tipo de explosivos o materiales inflamables, o quemar fuegos artificiales en el interior del mercado.
6. Portar o mantener en el puesto cualquier clase de arma.
7. Ningún vendedor o expendedor, ni su cónyuge, hijos u otros parientes que estén bajo su dependencia, podrá disponer más de un puesto, en el mercado municipal. Está prohibido de forma expresa el subarrendamiento

La violación a las antes indicadas prohibiciones podrá ser causal de terminación del contrato de arrendamiento, situación que así lo resolverá el Comité de Adjudicación de Puestos.

SECCION CUARTA

DEL ORDEN INTERNO

Art. 17.- Con el fin de que en el mercado se mantenga el orden interno, los vendedores o expendedores deben abstenerse de:

1. Obstruir con sus ventas las entradas, salidas y pasillos de circulación del mercado. En consecuencia ningún negocio debe funcionar en las zonas de circulación y acceso al mercado.
2. Atraer compradores por medio de viva voz o con aparatos amplificadores de sonido y otros medios físicos y materiales que causaren molestias.
3. Botar en las áreas de circulación: desperdicios, basuras o artículos averiados, para estos casos todos los vendedores o expendedores deben de mantener en sus respectivos puestos de trabajo dos recipientes de basura con sus respectivas tapas, uno que servirá para uso interno de cada puesto y el otro en la parte externa para los usuarios; estos recipientes siempre deberán estar tapados.
4. Lavar las instalaciones, enceres y utensilios del puesto con sustancias corrosivas.

CAPITULO V

SECCION PRIMERA

DE ARRENDAMIENTO DE PUESTOS

Art. 18.- Las relaciones entre vendedores o expendedores y el gobierno municipal se regirán por medio de un contrato de arrendamiento, mediante el cual el gobierno municipal otorga el área de un puesto determinado con las instalaciones y servicios inherentes a ese puesto y el vendedor o expendedor, como contraprestación pagará el canon de arrendamiento correspondiente y el valor de los servicios adicionales que se le presten.

Todas las adecuaciones que el expendedor hiciere previa la autorización correspondiente de la dirección del mercado, al momento de entregar el puesto de venta pasará a constituir propiedad municipal. El gobierno municipal se reserva el derecho de renovar el contrato de arrendamiento siempre y cuando los arrendatarios hayan dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en la presente ordenanza y se cuente con un informe favorable del Comité de Adjudicaciones de Puestos.

Art. 19.- No podrá presumirse contrato de arrendamiento, por el simple uso de una área para la venta de productos; para tales fines es necesario la existencia del contrato escrito según lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 20.- El contrato de arrendamiento se entiende celebrando únicamente con el expendedor o vendedor, en consecuencia queda terminantemente prohibido el traspaso, ceder, donar, vender, encargar o subarrendar el puesto a otra persona natural o jurídica. La violación de esta prohibición será causal de terminación automática del contrato de arrendamiento.

SECCION SEGUNDA

DE LAS CAUSALES DE TERMINACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Art. 21.- Los contratos de arrendamiento suscritos quedarán terminados cuando el vendedor o expendedor esté comprendido dentro de las siguientes causales:

1. Por incumplimiento de las obligaciones que se imponga en el contrato de arrendamiento, esta ordenanza y las normas establecidas por la Dirección del Mercado.
2. Por remate judicial de las mercaderías que se vendan en el puesto o local.
3. Por mora comprobada en el pago el canon de arrendamiento por ocupación del puesto asignado en dos cuotas mensuales consecutivas.
4. Por reincidencia comprobada en la venta de artículos adulterados o con peso incompleto.
5. Por reincidencia comprobada en el uso de pesas y medidas no autorizadas oficialmente.
6. Por permitir que personas no autorizadas por la Dirección del Mercado, manejen a su nombre el puesto o local.
7. Por otorgar como garantías a favor de terceros los bienes, instalaciones del puesto o local, que sean propiedad del Municipio.
8. Por especulación o acaparamiento de mercaderías o por negarse a vender éstas al público, esconderlas o guardarlas para crear escasez, propiciando así aumentos indebidos en los precios.
9. Por mala conducta del vendedor o expendedor.
10. Por padecer el vendedor o expendedor de enfermedades infecto-contagiosas y no haber notificado de este hecho a la Dirección del Mercado. En este caso podrá reasumir el puesto mediante un certificado emitido por el hospital o clínica en que recibió el tratamiento y previo a los análisis médicos y de laboratorio que la Dirección de Mercado o la Dirección de Medio Ambiente lo soliciten.
11. Por muerte del vendedor o expendedor o imposibilidad absoluta del mismo para atenderlo.
12. Por abandono o inasistencia no justificada al puesto por más de ocho días.
13. Por las demás causales que de común acuerdo hayan sido pactadas en el contrato de arrendamiento respectivo.

Producido la terminación del contrato y no ha sido renovado por cualquiera de las causas señaladas en esta ordenanza o la ley, se dará prioridad a los comerciantes que calificaron y que no fueron favorecidos en el sorteo al que se hace referencia en el Art. 11 de este instrumento.

CAPITULO VI

DE LA ADJUDICACION DE PUESTOS

Art. 22.- La adjudicación de puestos en el mercado municipal estará a cargo del Concejo, previo al informe del Comité de Adjudicaciones.

Art. 23.- El Comité de Adjudicaciones de Puestos estará constituido por los siguientes miembros:

1. El Presidente de la Comisión de Servicios Públicos, quien lo presidirá.
2. Un representante del Concejo Municipal.
3. El Procurador Síndico.
4. El Director de mercado.

El quórum mínimo se conformará con tres de los cuatro miembros con voz y voto.

Art. 24.- El comité se reunirá mensualmente cuando fuere necesario y a petición o convocatoria del Presidente del comité.

Art. 25.- Son funciones del Comité de Adjudicaciones de Puestos:

- a) Elaborar su propio reglamento y someterlo a la aprobación del Concejo;
- b) Verificar la documentación que cada comerciante presente en su respectiva carpeta;
- c) Las demás que sobre la materia le delegue la Municipalidad; y,
- d) Calificar a los solicitantes de puestos y sugerir su aprobación al Concejo Municipal.

Art. 26.- Si por enfermedad del vendedor o expendedor se viere en el caso de dejar reemplazo, debe justificar su inasistencia con el certificado médico de la Dirección de Salud, hasta por un periodo de 30 días, con la posibilidad de renovación por el plazo que determine dicho facultativo. El reemplazante deberá cumplir con los requisitos exigidos por la presente ordenanza.

Art. 27.- Si la ausencia del vendedor o expendedor tuviere otra causa de fuerza mayor o caso fortuito deberá solicitar permiso a la Dirección del Mercado y proponer su reemplazo. El Director concederá la autorización si el reemplazante cumple los requisitos que se exigieren para el titular del puesto.

CAPITULO VII

DEL CANON DE ARRENDAMIENTO Y DEL SISTEMA DE RECAUDACION

Art. 28.- Para la fijación del canon de arrendamiento deberán considerarse todos aquellos factores y costos que se encuentren involucrados en el funcionamiento del mercado y que se identifiquen como tales en el estudio especial elaborado por Técnico de Avalúos y Catastros, canon que debe ser conocido, considerado y aprobado por el Concejo Municipal.

Art. 29.- Obtenido el costo total de operación del mercado, será prorrateado entre los vendedores y expendedores proporcionalmente al espacio que ocupan, expresado en metros cuadrados.

Art. 30.- El contrato de arrendamiento tendrá una duración de dos años; respecto al incremento del canon de arrendamiento mensual, éste será revisado anualmente, de

acuerdo al incremento que considere socialmente necesario el Concejo Municipal a petición de la Dirección del Mercado.

Art. 31.- Los vendedores o expendedores que ocupen los puestos o locales del mercado municipal deberán efectuar el pago del canon mensual de arrendamiento correspondiente en la Jefatura de Rentas, quien emitirá la respectiva especie valorada autorizada por la Dirección Financiera, cuyo valor mensual será cancelado dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes y por adelantado. Las especies valoradas se emitirán por duplicado y serán prenumerados uno para el control de la Jefatura de Rentas y otra para el vendedor o expendedor.

CAPITULO VIII

DEL CONTROL Y DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Art. 32.- La Dirección de Medio Ambiente elaborará el programa sanitario para el mercado. Este programa abarcará aspectos tales como: mantenimiento higiénico del edificio, manejo de productos alimenticios, mantenimiento higiénico de los puestos de venta e inspección sanitaria de alimentos.

Art. 33.- Las normas contenidas en el programa sanitario son de forzoso cumplimiento y el administrador del mercado está en la obligación de velar por su correcta aplicación, debiendo considerar especialmente en el programa relativo a la capacitación del personal administrativo lo siguiente:

- a) Conocimiento de las ordenanzas, reglamentos y demás normas relacionadas con el sistema del mercado del cantón Cuyabeno;
- b) Adiestramiento en las normas y procedimientos de los manuales que deberá tener el sistema de mercados;
- c) Adiestramiento para implantar los cursos de capacitación para vendedores;
- d) Adiestramiento en programas de educación al consumidor; y,
- e) Adiestramiento en administración de mercados, saneamiento ambiental e higiene, mantenimiento, manejo y conservación de alimentos.

Art. 34.- El servicio médico y asistencia para los vendedores o expendedores, y para la atención de casos de urgencia será prestado por el Patronato Municipal.

CAPITULO IX

PROGRAMA DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

Art. 35.- El programa relativo a capacitación y adiestramiento de vendedores comprenderá entre otras cosas, los siguientes aspectos:

PRIMERA PARTE

- a) Higiene personal e higiene de alimentos;
- b) Higiene de puesto de venta;

- c) Programa sanitario de mercados;
- d) Relaciones humanas; y,
- e) Conocimiento de la presente ordenanza y disposiciones complementarias.

SEGUNDA PARTE

- a) Manipulación de alimentos;
- b) Enfermedades transmisibles; y,
- c) Administrador de pequeños negocios.

Art. 36.- La asistencia de los vendedores a los cursos de capacitación y adiestramiento es obligatoria y sin ese requisito será causa para no renovar el contrato, o no ser que justifique legalmente su inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito.

Art. 37.- Teniendo en cuenta que la capacitación y adiestramiento de personal administrativo y de los vendedores o expendedores es básico para conseguir un cambio de actitudes dentro del sistema municipal de mercados, la Dirección de Mercados conjuntamente con la Dirección de Higiene y Salubridad, deberá proceder a organizar cursos y seminarios cada seis meses.

CAPITULO X

PROGRAMA DE EDUCACION AL CONSUMIDOR

Art. 38.- La Dirección del Mercado procederá a elaborar dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de esta ordenanza un plan de educación al consumidor que se revisará periódicamente. Para la implantación de este programa se coordinará con la Dirección de Educación y Cultura.

CAPITULO XI

DE LOS PUESTOS INTERNOS DE LA POLICIA MUNICIPAL

Art. 39.- En el mercado municipal se establecerá un puesto interno de la Policía Municipal, cuyos fines principales serán las siguientes:

- a) Hacer cumplir las disposiciones de la presente ordenanza;
- b) Vigilar la disciplina y orden interno del mercado;
- c) Retirar del mercado a las personas enajenadas mentales, a los ebrios, mendigos, maleantes y trabajadoras sexuales;
- d) Impedir terminantemente con la colaboración de la Policía Nacional que vendedores ambulantes o feriantes en vehículos automotores previstos o no de equipos de sonido, hagan promoción de sus productos en el mercado y sus intermediaciones;
- e) Colaborar con el Administrador del mercado en todo aquello que requiera la intervención de las autoridades policiales;

- f) Imponer el orden cuando éste pretenda ser alterado por personas que se encuentren en el recinto de los mercados;
- g) Hacer que los vendedores que obstruyan los pasillos de circulación se mantengan dentro de los límites del puesto que les ha sido asignado;
- h) Hacer que se cumplan las normas sobre seguridad del edificio y protección de los bienes en general; y,
- i) Las demás que se relacionen con la función específica del cuerpo de la Policía Municipal.

CAPITULO XII

DE LAS SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACION

Art. 40.- Las infracciones a esta ordenanza serán sancionadas con:

- a) Multa pecuniaria según la gravedad de la infracción; la misma que será aplicada de conformidad con el reglamento respectivo;
- b) Suspensión temporal del puesto o sitio de venta hasta por 15 días, según la gravedad de la falta;
- c) Decomiso de las mercaderías cuando éstas no reúnan las condiciones previstas en la ley y su reglamento, en las ordenanzas y reglamentos municipales pertinentes; y,
- d) Cancelación del contrato de arrendamiento.

La imposición de multas corresponderá al Comisario Municipal, quien juzgará en base al parte de la Dirección del Mercado, debiendo hacerse la recaudación a través de la Jefatura de Recaudación.

En el caso de decomiso de las mercaderías, éstas serán puestas a órdenes del Comisario Municipal, para el trámite de ley.

Art. 42.- Las sanciones previstas en esta ordenanza se aplicarán, sin perjuicio de otras a que hubiere lugar por violación al Código de Salud y su reglamento, la Ley del Consumidor y su reglamento y las disposiciones del Código Penal, Procedimiento Penal y Civil para su sanción según el caso.- En caso de tratarse de alguna otra infracción que no sea considerada como contravención, se procederá a poner al infractor a órdenes de la autoridad competente.

Art. 43.- La Dirección del Mercado queda facultada para dictar las normas disciplinarias que sean necesarias para el cumplimiento de esta ordenanza. y que deberá constar dentro del reglamento interno.

CAPITULO XIII

DISPOSICION TRANSITORIA

Art. 44.- El Director de Medio Ambiente Municipal actuará en las funciones de Director del Mercado, hasta la creación de la partida respectiva y se designe a la persona cuya dirección ejercerá bajo nombramiento.

Art. 45.- En cuanto a las ferias libres que se realicen en las calles, plazas o avenidas de este cantón los comerciantes deberán observar todo lo dispuesto en esta ordenanza hasta que se dicte la ordenanza respectiva, debiendo para el efecto obtener autorización escrita de la Dirección de Medio Ambiente y pagar los derechos municipales respectivos, que mediante esta ordenanza se la fija en la cantidad de 0,50 ctvs. de dólar, que será recaudado por el Comisario Municipal quién entregará al comerciante para constancia el respectivo recibo.

DISPOSICIONES FINALES

Art. 46.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal en Tarapoa a los diez días del mes de mayo del dos mil cinco.

f.) Sr. Henry Párraga, Vicealcalde del Concejo Municipal de Cuyabeno.

f.) Dr. Vicente Reátegui Jiménez, Secretario del Concejo Municipal de Cuyabeno.

Certificación: Certifico que esta ordenanza fue aprobada en primero y segundo debate por el Concejo Municipal de Cuyabeno en las sesiones de Concejo realizadas los días: veintisiete de abril y diez de mayo del dos mil cinco.

f.) Dr. Vicente Reátegui Jiménez, Secretario del Concejo Municipal de Cuyabeno.

Proveído: A los doce días del mes de mayo del dos mil cinco, a las nueve horas conforme a lo que dispone el artículo 128 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Pásele la presente ordenanza al señor Alcalde del Gobierno Municipal de Cuyabeno, para su sanción. Notifíquese.

f.) Sr. Henry Párraga, Vicealcalde del Concejo Municipal de Cuyabeno.

Certificación: proveyó y firmó el proyecto que antecede el Sr. Henry Párraga, Vicealcalde del Concejo Municipal de Cuyabeno siendo las nueve horas, a los doce días del mes de mayo del dos mil cinco.

f.) Dr. Vicente Reátegui Jiménez, Secretario del Concejo Municipal de Cuyabeno.

Sanción: Tarapoa a los veinte días del mes de mayo del dos mil cinco, a las once horas de conformidad con el Art. 72 numeral 31 y Art. 129 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, habiéndose observado el trámite legal pertinente sanciono la presente ordenanza.

f.) Sr. Alipio Campoverde, Alcalde del cantón Cuyabeno.

Certificación: Sancionó y ordenó la presente ordenanza, el señor Alipio Campoverde, Alcalde del cantón de Cuyabeno siendo las once horas del veinte de mayo del dos mil cinco.

f.) Dr. Vicente Reátegui Jiménez, Secretario del Concejo Municipal de Cuyabeno.

**EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL
DE CUENCA**

Considerando:

Que la Ley Orgánica de Régimen Municipal desde el Art. 378 hasta el Art. 380 inclusive, establece el impuesto a los espectáculos públicos;

Que es necesario reglamentar el cobro del impuesto a los espectáculos públicos que se realizan en el cantón de manera eventual o permanente;

Que la referida ley, en el Art. 380, establece que deben regularse las entradas de ínfimo valor; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Régimen Municipal en el Art. 314,

Expide:

La siguiente **ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA DETERMINACION, ADMINISTRACION, CONTROL Y RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS.**

CAPITULO I

DEL OBJETO

**LOS SUJETOS DEL IMPUESTO Y
DE SU REGISTRO**

Art. 1.- La presente ordenanza regula la administración, control y recaudación del impuesto a los espectáculos públicos que se realicen en el cantón Cuenca.

Art. 2.- HECHO GENERADOR.- Para efectos de la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, entiéndase por espectáculo público, toda función, presentación o exhibición, por los cuales el público pague valores por derecho de admisión.

Art. 3.- SUJETO ACTIVO.- El sujeto activo de este impuesto es la Municipalidad de Cuenca. La determinación, administración, control y recaudación de este impuesto se lo hará a través de la Dirección Financiera.

Art. 4.- SUJETO PASIVO.- Son sujetos pasivos del impuesto, todas las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, que adquieran boletos para los espectáculos públicos.

Art. 5.- RESPONSABLES O AGENTES DE RETENCION.- Los organizadores de espectáculos públicos, sean éstos, personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y que actúen como empresarios, propietarios, arrendatarios, representantes, promotores, etc. se constituyen en agentes de retención o responsables, según corresponda, del impuesto total causado por las entradas vendidas con ocasión del espectáculo que presenten, patrocinen, o representen; estando obligados a entregar el valor retenido en la Tesorería Municipal, máximo hasta 24 horas después de finalizado el espectáculo, siendo

indivisible y solidariamente responsables. Una vez cancelado el valor retenido, Tesorería Municipal extenderá el correspondiente título de crédito que certifique el pago del impuesto.

Para el caso de espectáculos públicos eventuales el promotor procederá a rendir una garantía del 100% del valor presuntivo de los impuestos por el total de los boletos sellados.

CAPITULO II

**DE LA BASE O HECHO GENERADOR Y
DE LAS TARIFAS**

Art. 6.- BASE IMPONIBLE.- La base del impuesto que se regula a través de la presente ordenanza es el valor de las entradas vendidas en los espectáculos públicos señalados en el Art. 2 de esta ordenanza.

Art. 7.- CUANTIA: La cuantía del impuesto a los espectáculos públicos se establece de conformidad con la ley:

- a) El impuesto único del 10% sobre el valor del precio de las entradas vendidas de los espectáculos públicos autorizados legalmente, y, excepto los eventos deportivos de categoría profesional que pagarán únicamente el 5 % de este valor; y,
- b) Se reconoce la exoneración legal a los espectáculos artísticos donde se presenten exclusivamente artistas ecuatorianos.

En el reglamento se indicará las entradas de ínfimo valor que no deba tenerse en consideración para el cálculo del impuesto bruto gravado.

CAPITULO III

DE SU REGISTRO Y SANCIONES

Art. 8.- Los propietarios, administradores, representantes de los locales, lugares, o sitios donde se realicen los espectáculos, no podrán cederlos, a ningún título, para que en ellos se realice un espectáculo público sin que previamente se haya obtenido certificación de la Municipalidad de haber cumplido con los requisitos señalados en esta ordenanza y la autorización respectiva.

Art. 9.- Los empresarios de espectáculos públicos, están obligados a inscribirse en la Dirección Financiera Municipal dentro del mes de enero de cada año, o dentro de los quince días subsiguientes al de haberse constituido en empresarios de espectáculos públicos de carácter permanente; mientras que los empresarios eventuales lo harán, por lo menos, diez días antes de la presentación.

Art. 10.- El empresario pagará el valor de seis dólares por concepto de derecho de inscripción.

Para efectos de lo establecido en este artículo, la Dirección Financiera Municipal, mantendrá actualizado anualmente el Registro de Empresarios de Espectáculos Públicos dentro del catastro de contribuyentes.

Art. 11.- Para efectos del control tributario, en aplicación de lo dispuesto en esta ordenanza, los organizadores de espectáculos públicos, sean éstos, personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y que actúen como empresarios, propietarios, arrendatarios, representantes, promotores, etc. de espectáculos públicos de manera permanente o eventual, están obligados a usar boletos de admisión con numeración secuencial que serán depositados, de manera obligatoria, en un ánfora al ingreso del espectáculo; estos boletos de admisión estarán compuestos de tres partes: una que quedará en el talonario, otra se depositará en el ánfora y la última la conservará el espectador o asistente. Los boletos deberán contener, los siguientes datos:

- a) Nombre de la persona natural o jurídica responsable de la presentación del espectáculo;
- b) Tipo de espectáculo;
- c) Clase de entrada (palco, luneta, tribuna, galería, etc.);
- d) Función a la que corresponde la entrada (matinée, especial, noche, etc.);
- e) Valor de la entrada;
- f) Fecha del espectáculo; y,
- g) Emisión en diferente color, uno para cada entrada que establece el literal c) de este artículo.

La Dirección Financiera designará los empleados que ejercerán el control en los diferentes espectáculos públicos, que se encargarán de velar el cumplimiento de lo establecido en esta ordenanza.

Deberá cumplirse con el reglamento de comprobantes de ventas emitidos por el SRI.

Art. 12.- SANCIONES.- El incumplimiento de las disposiciones estipuladas en los artículos 8, 9 y 10, se sancionará con una multa del 1% de lo recaudado por primera vez, y en caso de reincidencia será clausurado el local hasta el cumplimiento de estas disposiciones y pagará una multa del 2% de lo recaudado.

El atraso o falta de pago de los impuestos, así como la falta oportuna en la presentación de las boletas selladas y no utilizadas, será sancionado con una multa del 2% diario sobre el valor retenido, sin perjuicio de ser cobrados por la vía coactiva.

Cuando el retraso indicado, pase de 30 días, la Municipalidad podrá disponer la clausura del local, sanción que no podrá ser levantada sino a la total cancelación de los impuestos adeudados.

Art. 13.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Registro Oficial.

Art. 14.- Derógase todas las ordenanzas que sobre esta materia de carácter tributario se hayan expedido por la Ilustre Municipalidad de Cuenca.

CERTIFICADO DE DISCUSION: Certificamos que la presente ordenanza fue conocida, discutida y aprobada por el Ilustre Concejo Cantonal en primer y segundo debates, en sus sesiones ordinarias del 30 de marzo y 18 de mayo del 2005.- Cuenca, 20 de mayo del 2005.

f.) Sr. Jorge Piedra Ledesma, Vicepresidente del Ilustre Concejo Cantonal.

f.) Dr. Guillermo Ochoa Andrade, Secretario del Ilustre Concejo Cantonal.

ALCALDIA DE CUENCA.- Ejecútese y envíese al Registro Oficial para su publicación.-

f.) Ing. Marcelo Cabrera Palacios, Alcalde de Cuenca.

Proveyó y firmó el decreto que antecede el Ing. Marcelo Cabrera Palacios, Alcalde del cantón, en Cuenca a los 23 días del mes de mayo del 2005.

f.) Dr. Guillermo Ochoa Andrade, Secretario del Ilustre Concejo Cantonal.

**EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL
CANTON MACARA**

Considerando:

Que el 27 de septiembre del 2004, entró en vigencia la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Régimen Municipal, en la que se introducen cambios relativos al monto de dietas que corresponden a los concejales;

Que el inciso segundo del Art. 30 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, dispone regular mediante ordenanza el pago de dietas que deben percibir los concejales de cada Municipalidad; y,

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

Expide:

**LA ORDENANZA QUE REGULA EL PAGO DE
DIETAS A LOS CONCEJALES DEL CANTON
MACARA.**

Art. 1.- Tendrán derecho a dietas por asistencia a sesiones ordinarias o extraordinarias del Concejo, los concejales principales y los suplentes que fueren principalizados.

Art. 2.- No percibirán dietas el Alcalde, como tampoco quién legalmente le subroge en sus funciones.

Art. 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 30 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal vigente, los señores concejales del cantón Macará, percibirán mensualmente por concepto de dietas el treinta y cinco por ciento de la remuneración mensual unificada del Alcalde.

Art. 4.- De conformidad con el Art. 120 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el Concejo Cantonal sesionará en forma ordinaria una vez por semana y en forma extraordinaria, cuando las circunstancias así lo exijan, las mismas que deben ser convocadas por el Alcalde, en caso de interés urgente e inaplazable; una comisión permanente o la mayoría de los concejales podrán solicitarlas.

Art. 5.- Para realizar el pago de dietas a los concejales se incluirá en el presupuesto anual de la Municipalidad la partida correspondiente.

Art. 6.- Los concejales podrán cobrar el porcentaje correspondiente al valor de las dietas, única y exclusivamente por cada sesión a la que asistan.

Art. 7.- La presente ordenanza entrará en vigencia en todo el territorio del cantón, seis días después de su promulgación de acuerdo a lo establecido en los Arts. 133 y 134 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Art. 8.- Quedan derogadas las ordenanzas y/o reglamentos con anterioridad a la presente ordenanza.

Dada en la sala de sesiones del Ilustre Concejo Municipal de Macará, a los veinte y seis días del mes febrero del 2005.

f.) Sr. Mario Silva Vaca, Vicepresidente del Concejo.

f.) Lcda. Mónica Cabrera Rosales, Secretaria General.

Certifico.- Que la presente ordenanza, que regula el pago de dietas a los concejales del Cantón Macará, fue conocida, discutida y aprobada por el I. Concejo Cantonal de Macará, en sesiones ordinarias celebradas los días 19 y 26 de febrero del año 2005.

Macará, 28 de febrero del 2005.

f.) Lcda. Mónica Cabrera Rosales, Secretaria General.

Vicepresidencia del Ilustre Municipio del Cantón Macará.- Aprobada que ha sido la presente ordenanza por el I. Concejo Municipal de Macará, remítase en tres ejemplares al señor Alcalde del Cantón Macará, para la sanción correspondiente. Cúmplase.

Macará, 28 de febrero del 2005.

f.) Sr. Mario Silva Vaca, Vicepresidente del Concejo.

ALCALDIA DEL CANTON MACARA.- De conformidad con lo prescrito en el artículo 72, numeral 31, Arts. 127, 128 y 133 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal vigente, sanciono y ordeno la presente ordenanza municipal que crea, conforma, constituye y regula el pago de dietas de los señores concejales del Ilustre Municipio de Macará, y ordeno su promulgación a través de su publicación en cualquier medio de comunicación social del cantón.

Macará, 28 de febrero del 2005.

f.) Ing. Pedro Quito Orellana, Alcalde del cantón Macará.

Certificación.- La suscrita Secretaria General del Ilustre Municipio del Cantón Macará, certifica que el señor Alcalde, sancionó la ordenanza que antecede con fecha señalada.

Lo certifico.

f.) Lcda. Mónica Cabrera Rosales, Secretaria General.

SUSCRIBASE !!

Venta en la web del Registro Oficial Virtual
www.tribunalconstitucional.gov.ec

R. O. W.

Informes: info@tc.gov.ec
Teléfono: (593) 2 256 5163



REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

Av. 12 de Octubre N 16-114 y Pasaje Nicolás Jiménez / Edificio NADER
Teléfonos: **Dirección:** 2901 629 / Fax 2542 835
Oficinas centrales y ventas: 2234 540
Editora Nacional: Mañosca 201 y 10 de Agosto / Teléfono: 2455 751
Distribución (Almacén): 2430 110
Sucursal Guayaquil: Calle Chile N° 303 y Luque / Teléfono: 04 2527 107