



REGISTRO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

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

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Año II -- Quito, Miércoles 28 de Junio del 2006 -- N° 301

DR. VICENTE NAPOLEON DAVILA GARCIA
DIRECTOR

Quito: Avenida 12 de Octubre N 16-114 y Pasaje Nicolás Jiménez
Dirección: Telf. 2901 - 629 -- Oficinas centrales y ventas: Telf. 2234 - 540
Distribución (Almacén): 2430 - 110 -- Mañosca N° 201 y Av. 10 de Agosto
Sucursal Guayaquil: Calle Chile N° 303 y Luque -- Telf. 2527 - 107
Suscripción anual: US\$ 250 -- Impreso en Editora Nacional
1.900 ejemplares -- 64 páginas -- Valor US\$ 1.00

S U P L E M E N T O

SUMARIO:

	Págs.		Págs.
FUNCION EJECUTIVA		ACUERDO DE CARTAGENA	
ACUERDOS:		PROCESOS:	
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL:		116-IP-2004	Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 154, 155, literales a), c) y d), 165, 166, 167, 238, 241, 258 y 259, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo, Guayaquil, República del Ecuador. Parte actora: AVENTIS PHARMA S. A. Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca "CALCIORAL". Expediente Interno N° 414-02-3 7
0571	Declárase intervenida a la Cooperativa de Vivienda "Estella Maris" con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha 2	142-IP-2004	Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador e interpretación de oficio del artículo 84 de la misma Decisión. Marca: NATURAL LIFE. Actor: LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE. Proceso Interno N° 6548-ML 16
0592	Apruébase el estatuto y concédese personería jurídica a la Fundación "Visual" con domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha 3		
0593	Declárase disuelta y liquidada de hecho y de derecho a la Cooperativa de Vivienda "15 de Julio" con domicilio en Quito, provincia de Pichincha 4		
0594	Apruébase la liquidación de la Cooperativa de Transportes Milagro C.T.M., con domicilio en el cantón Milagro, provincia del Guayas 4		
0595	Apruébase el estatuto y concédese personería jurídica a la Asociación de Nanegalenses Residentes en Quito, con domicilio en Quito, provincia de Pichincha 5		

Págs.	Págs.
146-IP-2004 Interpretación prejudicial del artículo 82 literal d) 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, 82 literales a) y e) de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Proceso Interno N° 2002-00276 (8182). Actor: COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S. A. COLINAGRO. Marca: "MICROFOLIAR N. P. K." (nominativa) 22	oficio, del artículo 71 de la misma Decisión, así como, de la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Marca: "MANIA". Proceso interno N° 906-ML 45
149-IP-2004 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literales a) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Parte actora: sociedad ADIDAS-SALOMON AG. Caso: signo figurativo consistente "en el conjunto de tres bandas o franjas paralelas dispuestas verticalmente a lo largo de la prenda inferior". Expediente N° 2002-00103 27	115-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Proceso Interno N° 289-00-LM. Actor: Héctor Rodríguez Gilbert. Marca: "LA PASTORA Y DISEÑO" 51
153-IP-2004 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 136, literal a) y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 134, 135, literales a) y b), y 150 <i>eiusdem</i> . Parte actora: sociedad NATURE'S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C. I. Caso: marca "HERBAMIEL mixta". Expediente N° 2002-00433 (8531) 32	144-IP-2004 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 71, 72 literal a), 73 literal a), 82 y 93 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Guayas de la República del Ecuador; Proceso Interno N° 235-02-3. Actor: SUPAN S. A. Marca: BIMBUÑUELOS 55
148-IP-2004 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: CAROLINA. Actor: RIVIANA FOODS INC. N° 2002-00040 (7680) 39	ORDENANZA MUNICIPAL: Cantón Macará: Que regula el servicio del cementerio municipal 62
159-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 73 literales a) y d); y 83 literal c) de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, de la República del Ecuador. Interpretación de	No. 0571 Dr. Carlos Cevallos Melo SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y URBANO MARGINAL Considerando: Que, la Cooperativa de Vivienda "ESTELLA MARIS", domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, tiene vida jurídica con Acuerdo Ministerial No. 00155 de 24 de enero de 1990 e inscrita en el Registro General de Cooperativas con el número de orden 4809 de 25 de enero del mismo año; Que, con memorando No. 163-CJ-LGS-IP-2005 de 28 de noviembre del 2005, la Coordinación Jurídica hace conocer al Director Nacional de Cooperativas, que esta cooperativa, viene infringiendo reiteradamente la Ley de Cooperativas y su reglamento general; Que, con memorando No. 337-DNC-JLT-CJ-LGST-IP-2005 de 28 de noviembre del 2005, el Director Nacional de Cooperativas, presenta al Subsecretario de Desarrollo Social Rural y Urbano Marginal el proyecto de acuerdo ministerial para su suscripción;

Que, es facultad discrecional del Ministerio de Bienestar Social, de conformidad con los artículos 111 y 139 de la ley y reglamento general, respectivamente, expedir el acuerdo de intervención de una cooperativa y autorizar a la Dirección Nacional de Cooperativas designar interventor otorgándole las atribuciones necesarias para dirigir la cooperativa hasta que se regularice el funcionamiento de la misma;

Que, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 0082 de 6 de julio del 2005, el señor Ministro de Bienestar Social, delegó al señor Subsecretario de Desarrollo Social Rural y Urbano Marginal la atribución de declarar intervenidas a las cooperativas; y,

En ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley de Cooperativas y su reglamento general,

Acuerda:

Art. 1.- Declarar intervenida a la Cooperativa de Vivienda "ESTELLA MARIS", domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.

Art. 2.- Autorizar a la Dirección Nacional de Cooperativas, designe interventor, para que dirija a la cooperativa hasta que se normalice su funcionamiento.

Dado en el despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Social Rural y Urbano Marginal, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 19 de diciembre de 2005

f.) Dr. Carlos Cevallos Melo, Subsecretario de Desarrollo Social, Rural y Urbano Marginal.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Ilegible, Jefe de Archivo.- 16 de enero del 2006.

No. 0592

Ab. Miguel Martínez Dávalos
**SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO
 INSTITUCIONAL**

Considerando:

Que, de conformidad con lo prescrito en el numeral 19 del Art. 23 de la Constitución Política de la Republica, el Estado Ecuatoriano reconoce y garantiza a los ecuatorianos el derecho a la libre asociación con fines pacíficos;

Que, según los Arts. 565 y 567 de la Codificación del Código Civil, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 46 de junio 24 del 2005, corresponde al Presidente de la República aprobar mediante la concesión de personería jurídica, a las organizaciones de derecho privado, que se constituyan de conformidad con las normas del Título XXX, Libro I del citado cuerpo legal;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 339 de noviembre 28 de 1998, publicado en el Registro Oficial No. 77 de noviembre 30 del mismo año, el Presidente Constitucional de la República, delego la facultad para que cada Ministro de Estado, de acuerdo al ámbito de su competencia, apruebe los estatutos y las reformas a los mismos, de las organizaciones pertinentes;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 33 de abril 26 del 2005, el señor Presidente Constitucional de la República, designó como Ministro de Bienestar Social al Dr. Alberto Rigail Arosemena; Secretario de Estado que, de conformidad con el Art. 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, es competente para el despacho de los asuntos inherentes a esta Cartera de Estado;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 0081 de julio 6 del 2005, el Ministro de Bienestar Social, delego al Ab. Miguel Martínez Dávalos, Subsecretario de Fortalecimiento Institucional, la facultad de otorgar personería jurídica a las organizaciones de derecho privado, sin fines de lucro, sujetas a las disposiciones del Título XXX Libro I, de la Codificación del Código Civil, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 46 de junio 24 del 2005;

Que, La Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Bienestar Social, mediante oficio No. 2675-AL-PJ-JVG-2005 de diciembre 20 del 2005, ha emitido informe favorable, para la aprobación del estatuto y concesión de la personería jurídica a favor de la Fundación "VISUAL", con domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, por cumplidos los requisitos establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 3054 de agosto 30 del 2002, publicado en el Registro Oficial No. 660 de septiembre 11 del mismo año y del Título XXX, Libro I de la Codificación del Código Civil, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 46 de junio 24 del 2005; y,

En ejercicio de las facultades legales,

Acuerda:

Art. 1.- Aprobar el estatuto y conceder personería jurídica a la Fundación "VISUAL", con domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, sin modificación alguna:

Art. 2.- Registrar en calidad de socios fundadores a las siguientes personas:

Nombres y apellidos	Cédula y/o Pasap.	Nacionalidad
Albuja Carrera María de las Mercedes	1702352442	Ecuatoriana
Góngora Albuja Byron Vicente	1709076531	Ecuatoriana
Góngora Albuja Jenny del Carmen	1711295814	Ecuatoriana
Góngora Andrade Luis Enrique	1701161372	Ecuatoriana
Góngora Martínez Andrea Elizabeth	1780776067	Ecuatoriana

Art. 3.- Disponer que la fundación, ponga en conocimiento del Ministerio de Bienestar Social, la nómina de la directiva designada, una vez adquirida la personería jurídica y las que se sucedan, en el plazo de quince días posteriores a la fecha de elección, para el registro respectivo de la documentación presentada.

Art. 4.- Reconocer a la asamblea general de socios como la máxima autoridad y único organismo competente para resolver los problemas internos de la fundación y al Presidente, como su representante legal.

Art. 5.- La solución de los conflictos que se presentaren al interior de la fundación y de éste con otras organizaciones o terceros, se someterá a las disposiciones de la Ley de Arbitraje Mediación, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 145 de septiembre 4 de 1997.

Publíquese de conformidad con la ley.

Dado en Quito, a 28 de diciembre del 2005.

f.) Ab. Miguel Martínez Dávalos, Subsecretario de Fortalecimiento Institucional.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Ilegible, Jefe de archivo.- 16 de enero del 2006.

No. 0593

Dr. Carlos Cevallos Melo
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL,
RURAL Y URBANO MARGINAL

Considerando:

Que, la Cooperativa de Vivienda "15 DE JULIO", domiciliada en la parroquia Cotocollao, cantón Quito, provincia de Pichincha, está constituida jurídicamente mediante Acuerdo Ministerial No. 00930 de 8 de mayo de 1991, e inscrita en el Registro General de Cooperativas, con el número de orden 5077 de 9 de mayo de 1991;

Que, a la Cooperativa de Vivienda "15 DE JULIO", mediante Acuerdo Ministerial No. 0690 de 18 de agosto del 2003, se le ha declarado en proceso de disolución y liquidación, de conformidad con lo que establece el Art. 98 de la Ley de Cooperativas y se designa Liquidador al Lic. Roberto Rodríguez Santamaría;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 4226 de 30 de septiembre del 2004 se cambia de Liquidador de la Cooperativa de Vivienda "15 DE JULIO" En Proceso de Liquidación, al señor Boris Alexi Córdova Rivadeneira;

Que, el Liquidador Sr. Boris Alexi Córdova Rivadeneira, encargado de llevar adelante el proceso de liquidación de la Cooperativa de Vivienda "15 DE JULIO" en liquidación, presenta su informe final de labores constante en el oficio s/n de fecha 17 de agosto del 2005, en el cual solicita la liquidación de hecho y de derecho de la entidad, por haber cumplido con los procedimientos determinados en el Título IX de la Ley de Cooperativas y su reglamento general;

Que, la Coordinación Jurídica de la Dirección Nacional de Cooperativas, mediante memorando No. 172-CJ-GST-MAR-2005 de 29 de noviembre del 2005, emite informe favorable para que se proceda con el trámite de disolución y liquidación de hecho y de derecho de la Cooperativa de Vivienda "15 de JULIO";

Que, el señor Director Nacional de Cooperativas, mediante memorando No. 331-DNC-JLT-GST-MAR-2005 de 29 de noviembre del 2005, solicita la suscripción del acuerdo ministerial por medio del cual se declara liquidada y disuelta de hecho y de derecho a la Cooperativa de Vivienda "15 DE JULIO" En liquidación, domiciliada en la parroquia Cotocollao, cantón Quito, provincia de Pichincha;

Que, de conformidad con el literal n) del artículo Primero del Acuerdo Ministerial No. 0082 de 6 de julio del 2005, el señor Ministro de Bienestar Social delega al señor Subsecretario de Desarrollo Social, Rural y Urbano Marginal, disponer la disolución y liquidación de las cooperativas; y,

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley de Cooperativas y su reglamento general,

Acuerda:

Art. 1.- Declarar disuelta y liquidada de hecho y de derecho a la Cooperativa de Vivienda "15 DE JULIO" en liquidación domiciliada en la parroquia de Cotocollao, cantón Quito, provincia de Pichincha, aprobada mediante Acuerdo Ministerial No. 00930 de 8 de mayo de 1991, e inscrita en el Registro General de Cooperativas, con el número de orden 5077 de 9 de mayo de 1991.

Art. 2.- Cancelar la inscripción de la mencionada entidad, en el Registro General de Cooperativas, que se lleva en la Dirección Nacional de Cooperativas.

Dado en el despacho del señor Subsecretario de Desarrollo Social, Rural y Urbano Marginal, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 30 de diciembre del 2005.

f.) Dr. Carlos Cevallos Melo, Subsecretario de Desarrollo Social, Rural y Urbano Marginal.

No. 0594

Dr. Carlos Cevallos Melo
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL,
RURAL Y URBANO MARGINAL

Considerando:

Que, se ha enviado al Ministerio de Bienestar Social, la documentación correspondiente a la fusión de la Cooperativa de Transportes "Milagro C.T.M", con la Cooperativa de Transportes Intercantonal "Marcelino Maridueña", con domicilio en el cantón Milagro, provincia del Guayas;

Que, la Cooperativa de Transportes "Milagro C.T.M", ha obtenido su personería jurídica, mediante Acuerdo Ministerial No. 720 de 6 de febrero de 1957, e inscrita en el registro general con número de orden 200;

Que, la Cooperativa de Transportes Intercantonal "Marcelino Maridueña", ha obtenido su personería jurídica mediante Acuerdo Ministerial No. 00803 de 29 de mayo de 1978, y reformado mediante Acuerdo Ministerial No. 01465, e inscrita en el registro general con número de orden 2947 de 7 de noviembre de 1979;

Que, las cooperativas ya indicadas, en asamblea general de socios, celebradas el 23 y 29 de noviembre del 2004, deciden fusionarse entre ellas;

Que, la Coordinación Jurídica de la Dirección Nacional de Cooperativas, emite informe favorable con memorando No. 211-CJ-LGS-IPM-2005 de 9 de diciembre del 2005, para que se efectúe el trámite de fusión entre las dos organizaciones;

Que, el señor Director Nacional de Cooperativas, con memorando No. 184-DNC-LGST-IPM-2005 de 9 de diciembre del 2005, solicita la aprobación de la fusión de las cooperativas antes mencionadas;

Que, el Dr. Alberto Rigail Arosemena, Ministro de Bienestar Social, mediante Acuerdo No. 0082 de fecha 6 de julio del 2005, en su artículo primero, acuerda, delegar al Dr. Carlos Cevallos Melo, Subsecretario de Desarrollo Social Rural y Urbano Marginal, las siguientes atribuciones literal m) Coordinar la Gestión del Sistema de Cooperativas, otorgar personería jurídica a las organizaciones cooperativas y de integración cooperativista y aprobar las reformas de estatutos de las personas jurídicas indicadas; y,

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley de Cooperativas y su reglamento general,

Acuerda:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la liquidación de la Cooperativa de Transportes Milagro C.T.M, domiciliada en el cantón Milagro, provincia del Guayas, por fusión con la Cooperativa de Transportes Intercantonal "Marcelino Maridueña", domiciliada en el cantón Milagro, provincia del Guayas, la misma que no podrá apartarse de las finalidades específicas, para las cuales se constituyó, ni operar otra clase de actividades que no sea para la cual fue creada, bajo las prevenciones indicadas en la Ley de Cooperativas y su reglamento general.

ARTICULO SEGUNDO.- Por efecto de la fusión, se declara disuelta la Cooperativa de Transportes "Milagro C.T.M", domiciliada en el cantón Milagro, provincia del Guayas, aprobada mediante Acuerdo Ministerial No. 720 de 6 de febrero de 1957, e inscrita en el Registro General con el número de orden 200, por lo que se procederá a cancelar la inscripción de la mencionada organización del Registro General de la Dirección Nacional de Cooperativas.

ARTICULO TERCERO.- Como consecuencia de la fusión, la Cooperativa de Transportes Intercantonal "Marcelino Maridueña", asume todos los activos y pasivos, así como el patrimonio, contratos y demás responsabilidades de toda índole, que haya adquirido la

Cooperativa de Transportes "Milagro C.T.M", domiciliada en el cantón Milagro, provincia del Guayas.

ARTICULO CUARTO.- Por la fusión, se registra en calidad de socios de la Cooperativa de Transportes Intercantonal "Marcelino Maridueña", a las siguientes personas:

- 1 Alvarez Delgado José
- 2 Ayala Barreto Juan Felix
- 3 Bravo Pazmiño Mario Daniel
- 4 Jara Llerena Edison Albino
- 5 Jines Octavio Rodrigo
- 6 Salazar Cantuñi Kleber Manuel
- 7 Zambrano Chica Aladino
- 8 Valenzuela Castillo Milton Saúl
- 9 Ledesma Abarca Jorge Hernán
- 10 Peña Guerrero Daniel Noé
- 11 Gómez Uquillas Raúl Washington
- 12 Miguel Merchán
- 13 Portilla Palma Edwin José
- 14 Avila Bermeo Vilma Marlene

ARTICULO QUINTO.- La Dirección Nacional de Cooperativas, concede el plazo de treinta días para que la Cooperativa de Transportes Intercantonal "Marcelino Maridueña", domiciliada en el cantón Milagro, provincia del Guayas, conforme los organismos internos de la organización de acuerdo al Art. 35 del Reglamento General de la Ley de Cooperativas y posterior a ello remita, toda la documentación justificativa para su registro, así como también enviará copia certificada de la caución rendida por el Gerente designado.

Dado en el Despacho del señor Subsecretario de Desarrollo Social Rural y Urbano Marginal, del Distrito Metropolitano de Quito, a 30 de diciembre de 2005.

f.) Dr. Carlos Cevallos Melo, Subsecretario de Desarrollo Social, Rural y Urbano Marginal.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Ilegible, Jefe de Archivo.- 16 de enero del 2006.

N°. 0595

Ab. Miguel Martínez Dávalos
SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Considerando:

Que, de conformidad con lo prescrito en el numeral 19 del Art. 23 de la Constitución Política de la República, el Estado Ecuatoriano reconoce y garantiza a los ciudadanos el derecho a la libre asociación con fines pacíficos;

Que, según los Arts. 565 y 567, de la Codificación al Código Civil, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N°. 46 de junio 24 de 2005, corresponde al Presidente de la República, aprobar mediante la concesión

de personería jurídica, a las organizaciones de derecho privado, que se constituyan de conformidad con las normas del Título XXX, Libro I, del citado cuerpo legal;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 339, de noviembre 28 de 1998 publicado en el Registro Oficial N°. 77 de noviembre 30 del mismo año, el Presidente de la República delegó la facultad para que cada Ministro de Estado, de acuerdo al ámbito de su competencia, apruebe los estatutos y las reformas a los mismos, de las organizaciones pertinentes;

Que, mediante Decreto Ejecutivo N°. 33, de abril 26 de 2005, el señor Presidente Constitucional de la República, designó Ministro de Bienestar Social al Dr. Alberto Rigail Arosemena; Secretario de Estado que de conformidad con el Art. 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, es competente para el despacho de los asuntos inherentes a esta Cartera de Estado;

Que, mediante Acuerdo Ministerial N°. 0081 de julio 6 de 2005, el Ministro de Bienestar Social, delegó al Subsecretario de Fortalecimiento Institucional, la facultad de otorgar personería jurídica a las organizaciones de derecho privado, sin fines de lucro, sujetas a las disposiciones del Título XXX, Libro I de la Codificación del Código Civil, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N°. 46 de junio 24 de 2005;

Que, la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Bienestar Social, mediante Oficio N°. 2603-AL-PJ-LAR-05 de diciembre 9 de 2005, ha emitido informe favorable para la aprobación del estatuto y concesión de personería jurídica a favor de la ASOCIACION DE NANEGALENSES RESIDENTES EN QUITO, con domicilio en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, por cumplidos los requisitos establecidos en el Decreto Ejecutivo N°. 3054 de agosto 30 de 2002, publicado en el Registro Oficial N°. 660 de septiembre 11 del mismo año y del Título XXX, Libro I de la Codificación del Código Civil, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N°. 46 de junio 24 de 2005; y,

En ejercicio de las facultades legales,

Acuerda:

Art. 1.- Aprobar el estatuto y conceder personería jurídica a la ASOCIACION DE NANEGALENSES RESIDENTES EN QUITO, con domicilio en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, sin modificaciones:

Art. 2.- Registrar en calidad de socios fundadores de la citada entidad a las siguientes personas:

Apellidos y Nombres	Céd./Pas.	Nacionalidad
Atiencia Gallegos Carlos		
Arcenio	170999216-6	Ecuatoriana
Cruz Flores Kléber Vinicio	171165839-1	Ecuatoriana
Del Hierro Buitrón Blanca Beatríz	170405312-1	Ecuatoriana

Del Hierro Parreño Laura Beatríz	171056982-1	Ecuatoriana
Espinosa Albuja Jimena de los Angeles	170873191-2	Ecuatoriana
Flores Cruz Guido Angel	171551865-8	Ecuatoriana
Flores Tufiño Elva Marilud González Sánchez Luis	171009155-2	Ecuatoriana
Alberto	170241122-2	Ecuatoriana
Cruz Flores Romel Carmelo	171578100-9	Ecuatoriana
Cruz Rodríguez Pelagio Israel	170320218-2	Ecuatoriana
Flores Cruz José Antonio	171715850-3	Ecuatoriana
Flores Tufiño Edilma Carmela	170354659-6	Ecuatoriana
González Tufiño Luis Rene Hoyos Aguilar Washington	170751693-4	Ecuatoriana
Enrique	170528943-5	Ecuatoriana
Hoyos Vasco Ximena Elizabeth	171754626-9	Ecuatoriana
Mera Castro Flor Maribel	130799039-8	Ecuatoriana
Miño del Hierro Jenny Elizabeth	170839251-7	Ecuatoriana
Miño del Hierro Julio César	170989184-8	Ecuatoriana
Miño del Hierro Miguel Antonio	171021500-3	Ecuatoriana
Miño Díaz Marcelo Benjamín	171177700-1	Ecuatoriana
Miño Vaca Angel Heriberto	170075149-6	Ecuatoriana
Nieto Arza Jorge Edison	170749857-0	Ecuatoriana
Nieto Arza Luis Elicio	170302676-3	Ecuatoriana
Nieto Arza Fausto Marcelo	170999215-8	Ecuatoriana
Del Hierro Buitrón Libia Mercedes	170324873-0	Ecuatoriana
Castillo Benavides Héctor Libio	170380206-4	Ecuatoriana
Proaño Valle Jervis Giovanni	171143422-3	Ecuatoriana
Recalde Vaca Carlos Enrique	171010876-0	Ecuatoriana
Reyes Muela María Laura	170075256-9	Ecuatoriana
Reyes Muela Carlota Leonor	170457251-8	Ecuatoriana
Reyes Muela Eugenio Jacinto	170070949-4	Ecuatoriana
Reyes Parra Imelda Rocío	170522942-3	Ecuatoriana
Saavedra Aguilar Francisco Javier	170563601-5	Ecuatoriana
Vaca Vásconez Héctor Alfredo	170354482-3	Ecuatoriana
Vaca Parra Diego Fernando	171426069-0	Ecuatoriana
Ortiz Miño Oscar Adán	170738445-7	Ecuatoriana
Parra Caizatoa Rocío del Carmen	170711764-2	Ecuatoriana
Vasco Veloz Mercedes Elina	060083118-4	Ecuatoriana

Art. 3.- Disponer que la asociación, una vez adquirida la personería jurídica y dentro de los 15 días siguientes, proceda a la elección de la directiva de la organización y ponga en conocimiento dentro del mismo plazo al Ministerio de Bienestar Social, para el registro pertinente, igual procedimiento observará para los posteriores registros de directiva.

Art. 4.- Reconocer a la asamblea general de socios como la máxima autoridad y único organismo competente para resolver los problemas internos de la asociación, y al Presidente como representante legal.

Art. 5.- La solución de los conflictos que se presentaren al interior de la asociación, y de este con otras, se someterá a las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, publicado en el Registro Oficial N°.145 de septiembre 4 de 1997.

Publíquese de conformidad con la Ley.- Dado en Quito, a 2 de enero de 2006.

f.) Ab. Miguel Martínez Dávalos, Subsecretario de Fortalecimiento Institucional.

Es fiel copia del original.-Lo certifico.- 20 de marzo del 2006.-f.) Ilegible, Jefe de Archivo.

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO N° 116-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 154, 155, literales a), c) y d), 165, 166, 167, 238, 241, 258 y 259, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo, Guayaquil, República del Ecuador. Parte actora: AVENTIS PHARMA S. A. Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca "CALCIORAL".

Expediente Interno N° 414-02-3.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, trece de enero del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en "los artículos: 154, 155 literales a), c) y d), 165, 166, 167, 216, 238, 241, 258, y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina", formulada por el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo, Guayaquil, República del Ecuador, y recibida en este Tribunal, luego de su regularización, en fecha 25 de octubre del 2004; y,

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

1. Demanda

1.1. Cuestión de hecho

La parte actora argumenta, según el consultante, que "Se dedica a la producción y comercialización de productos farmacéuticos, que es titular de la marca 'CALCIORAL', que tiene vigencia hasta junio del 2010, que dicha marca protege productos de la clase internacional N° 5, que el producto que identifica es una suspensión del complemento de calcio y vitaminas D2 y B12; que el 12 de abril del 2002 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial negó el registro de la marca CALCIORAL de propiedad de LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA., que esta compañía comercializa esa marca consistente en una

'Suspensión Coloidal', infringiendo los derechos del actor puesto que 'la presentación de los productos es susceptible de crea (sic) confusión en el mercado, hecho que configura un caso de competencia desleal' ".

Del texto de la demanda "por violación de los derechos de propiedad industrial, en contra de LABORATORIOS CHEFAR S. A.", formulada por la apoderada especial para los asuntos relativos a la propiedad intelectual de la sociedad AVENTIS PHARMA S. A., deriva que esta empresa "es titular en el Ecuador del registro de la marca 'CALCIORAL', inscrita originalmente el 17 de noviembre de 1971 El registro de esta marca ha sido renovado por dos ocasiones"; que "'CALCIORAL' protege: 'especialidades químicas y farmacéuticas (Clase internacional N° 5)' ... identifica un producto que consiste en una suspensión de complemento de calcio y vitaminas D2 y B12"; que "El 19 de agosto de 1996 INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S. A. INFABI, solicitó el registro de la marca 'CALCIORAL' ... para proteger productos de la clase internacional N° 5. ... El 7 de abril de 1998, la solicitud de registro de la marca 'CALCIORAL', fue transferida por el solicitante ... a favor de LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA."; que "El 18 de diciembre de 1997, mi representada en ese entonces, ROUSSEL UCLAF, SOCIEDAD ANONIMA, propietaria por transferencia de la marca 'CALCIORAL' presentó observación a dicha solicitud ..."; que "El 31 de agosto de 1999, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, nos notificó la providencia N° 972708 de 20 de agosto de 1999, mediante la cual resolvió aceptar nuestra oposición y consecuentemente denegó el registro de la denominación 'CALCIORAL', por contravenir las disposiciones legales contenidas en los artículos 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena"; que "El 21 de septiembre de 1999 LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA., interpuso recurso de reposición en contra de la referida Resolución, argumentando nuevamente 'el uso público y notorio por más de 15 años' de la marca 'CALCIORAL' y adicionalmente en el hecho (sic) que el 12 de junio de 1998, presentó acción de cancelación por falta de uso en contra de la marca 'CALCIORAL', de mi representada".

De la demanda se desprende también que "El 13 de enero del año 2000 el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 974938 resolvió mantener en suspenso la Resolución N° 972708 de 20 de agosto de 1999, la cual denegó el registro de la marca 'CALCIORAL' mientras el Comité de Propiedad Industrial resuelva sobre la acción de cancelación"; que "El 31 de enero del año 2002 el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, resolvió rechazar la acción de cancelación propuesta en contra de la marca 'CALCIORAL' de mi representada ..."; que "El 12 de abril del año 2002, el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 979920 de 2 de abril del año 2002, resolvió ratificar la Resolución N° 972708 de 20 de agosto de 1999, la cual denegó el registro de la marca 'CALCIORAL' de propiedad de LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA."; que "LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA. ... ha venido afirmado (sic) en flagrante vulneración de los derechos marcarios de AVENTIS PHARMA S. A., que dicha compañía está comercializando en nuestro país la marca 'CALCIORAL'. De esta manera ha ratificado el cometimiento de un delito y nos releva de la necesidad de demostrar dicha infracción"; que "Este

producto está distribuyéndose a escala nacional por LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA. ... la utilización de la marca infractora 'CALCIORAL F' aparece en la parte superior del envase en letras mayúsculas debajo de lo cual consta las palabras 'SUSPENSION COLOIDAL', al igual que ocurre con la marca de propiedad de mi representada, lo cual indiscutiblemente ocasiona confusión en el público consumidor sobre el verdadero origen empresarial de los productos ya que tanto la marca infractora como la de mi representada al ser una suspensión coloidal tienen la misma finalidad, aplicación y uso ... la presentación de los productos es susceptible de crear confusión en el mercado, hecho que configura un caso de competencia desleal ... La forma de uso (suspensión de calcio) hace a los productos de AVENTIS PHARMA S. A. y de LABORATORIOS CHEFAR S. A. confundibles, respecto de la real procedencia empresarial, tanto más si están identificados por una misma marca 'CALCIORAL'".

La actora agrega que "El 16 de julio del año 2002, en uso legítimo de los derechos conferidos por la Decisión 486 ... a nombre de AVENTIS PHARMA S. A., se presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial una demanda de tutela administrativa de protección de los derechos de propiedad industrial en contra de LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA. ...".

1.2. Cuestión de derecho

El consultante infiere de la demanda que la actora "Fundamentó su pretensión en los artículos 23, numeral 23, 30 inciso 3° de la Ley de Propiedad Intelectual, la Decisión 486 de la Comunidad Andina en sus artículos 154, 155, 258, y 259, Ley de Propiedad Intelectual en sus artículos (sic) 284, 287, 285 y 319. Exhibe como pretensión la declaratoria de haber vulnerado la demandada sus derechos de propiedad intelectual, el pago de una indemnización, multa y costas procesales".

Por su parte, la actora alega que "La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ... reconoce, regula y garantiza el derecho al uso exclusivo de la marca registrada ... AVENTIS PHARMA S. A., tiene registrada y vigente su marca 'CALCIORAL' en el Ecuador desde el año 1971 ... Mientras que a LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA. se le ha negado ... el registro de la marca 'CALCIORAL' ". Luego de transcribir el texto de los artículos 154 y 155 de la Decisión 486, la demandante sostiene que "Los derechos conferidos al propietario de una marca registrada ... se circunscriben, en definitiva a impedir que terceros usen su marca o una similar con fines comerciales, en el territorio en el cual se encuentra protegida dicha marca"; que "Aplicando las antes citadas normas, vemos que los actos realizados por LABORATORIOS CHEFAR S. A. se circunscriben en ellas. Así: (i) LABORATORIOS CHEFAR se encuentra usando públicamente en el comercio un signo idéntico a la marca 'CALCIORAL', registrada en Ecuador por AVENTIS PHARMA S. A., para proteger un mismo producto, una suspensión coloidal ... (ii) El uso ilegal de la marca 'CALCIORAL F' por parte de LABORATORIOS CHEFAR, evidentemente causa confusión en el público consumidor sobre la verdadera procedencia empresarial del producto. Conforme lo dispuesto por el artículo 155, literal d) de la Decisión 486..."; y que "únicamente existirá una situación desleal, cuando la actividad realizada por un empresario, se vaya en contra de la ley, de los 'usos y practicas (sic) honestas' ".

Sobre la base del artículo 258 de la Decisión 486, argumenta que "la competencia desleal se configura no por el daño ocasionado a un empresario en sí; sino son las prácticas comerciales atentatorias a los ordenamientos legales las que motivan este perjuicio, de lo que se desprende que existen distintas modalidades de competencia desleal, sin embargo la que nos interesa en el presente caso es la **imitación** de un signo con el propósito de causar **confusión** en el consumidor ..."; y que "La infracción de los derechos de propiedad industrial, como la cometida por LABORATORIOS CHEFAR S. A., incluso, es sancionada penalmente ...".

La actora pide que se declare que "LABORATORIOS CHEFAR S. A. ha vulnerado los derechos de propiedad intelectual de AVENTIS PHARMA S. A.; ... se condene a LABORATORIOS CHEFAR S. A. el pago de los daños y perjuicios ocasionados ... se imponga a LABORATORIOS CHEFAR S. A. el máximo (sic) multa prevista ... se condene a LABORATORIOS CHEFAR S. A. al pago de costas procesales (sic) y honorarios profesionales ...".

2. Contestación a la demanda

Laboratorios CHEFAR CIA. LTDA. sostiene, según el consultante, que "Ofrece en venta el producto 'CALCIORAL F', que 'El uso sin registro previo de la denominación CALCIORAL por parte de Laboratorios CHEFAR es un 'Hecho Marcario'; invocó la falta de uso de la marca de la actora, toda vez que desde 1971 'no usa ni ha usado jamás en Ecuador a lo largo de 30 años la marca CALCIORAL', que 'la exigibilidad del uso efectivo, generalizada en las principales generaciones tiene como finalidad evitar que el registro de marcas se convierta en un 'Cementerio de Marcas no Usadas... el uso de la marca contribuye a consolidar la marca como un bien inmaterial, ya que el uso efectivo difunde la marca (sic) en el mercado y vincula al signo con la empresa que lo utiliza para designar sus productos', invoca a favor de su tesis jurídica los artículos 220 y 224 de la Ley de Propiedad Intelectual, así como los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, invoca también a su favor el pronunciamiento del Tribunal Andino de Justicia dentro del proceso 54-IP-2000, que no ha violado ningún derecho de propiedad intelectual, que es la actora la que debe probar el uso de la marca, que la demandante no ha comercializado en el Ecuador el producto por lo que no existe posibilidad alguna de haber confusión, que no existe riesgo de confusión, que no existen actos de competencia desleal. Formuló una reconvencción en contra de la actora y exige una indemnización cuantificada en el libelo de demanda".

Igualmente, en la copia del acta de la audiencia de conciliación, llevada a cabo el día 5 de diciembre del 2002, se observa que, según la parte demandada, "La normativa Ecuatoriana sobre propiedad intelectual dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones legales". Alega la demandada que "esta situación no significa que ... no existan otras formas de adquirir Derechos sobre una denominación. Tal es el caso, por un lado, de la figura de la Marca Notoria, que no es necesariamente una marca registrada, o, por otro lado, el caso que la Doctrina ha denominado como 'Hecho Marcario', figuras que no dejan desamparados a quienes no registran su denominación como marca en un país ... Por lo

que cabría resaltar que en nuestro país ... tengamos un sistema mixto en punto al nacimiento del Derecho sobre la marca, una, la vía del registro y otra el nacimiento del derecho en virtud de el (sic) principio de Notoriedad de una Marca no registrada"; y que "La Notoriedad ... tiene su origen en el uso ...".

Luego de citar los artículos 224 y 229 de la Decisión 486, la demandada argumenta que la última disposición citada "deja clara las (sic) situaciones que no privan a los titulares de este tipo de signos de una correcta protección ..."; que "Laboratorios Chefar, efectivamente ha utilizado esta denominación desde antes del año 1970, logrando alcanzar una indiscutible Notoriedad en el mercado Ecuatoriano ... la intención de la legislación Comunitaria Andina en este aspecto procura darle una protección reforzada a las marcas Notorias, que no necesariamente deben estar registradas".

Agrega la demandada que "otra figura extensamente defendida ... es la que defiende los derechos adquiridos por las marcas no registradas pero usadas versus las registradas y no usadas ..."; que "No cabe duda que el uso sin registro previo de la denominación CALCIORAL por parte de Laboratorios Chefar es un 'Hecho Marcario' "; que "Aventis Pharma S. A., supuesta titular de la marca CALCIORAL desde 1971, no usa ni ha usado jamás en Ecuador a lo largo de 30 años la marca CALCIORAL ... aunque una de las instancias administrativas del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual consideró lo contrario, resolución sobre la cual pensamos anteponer los recursos administrativos que la legislación Administrativa Ecuatoriana prevé ..."; que "es ampliamente admitido que el uso de una marca caducada puede, sin embargo, carecer de efectos rehabilitantes cuando se lleva a cabo en cortos períodos anteriores a la solicitud de cancelación ..."; que "... sorprendentemente el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, pese a su clara resolución a favor de Laboratorios Chefar, acogiendo un recurso de reposición planteado por Roussel Uclaf, predecesor en la titularidad del registro de CALCIORAL de AVENTIS PHARMA S. A., hoy actora ... resuelve rechazar la acción de cancelación presentada por Laboratorios Chefar, en un claro y flagrante error de Derecho"; que "no existe ni existirá motivo alguno para alegar el cometimiento de un delito de propiedad intelectual"; que "es la compañía actora la que debe probar el uso de la denominación de la cual dice ser la titular, hecho que jamás podrá ser probado por parte AVENTIS PHARMA"; que "Lo que seguramente ocurrirá ... es que los consumidores no se confundan ya que en el Ecuador se comercializa únicamente CALCIORAL de CHEFAR".

Del texto del acta en referencia deriva también que, según la demandada, "No se puede hablar de actos de competencia desleal cuando no se pueden comparar los productos en conflicto, en el caso presente, Aventis Pharma S. A. jamás ha comercializado en el Ecuador su producto, de lo que se desprende que el consumidor no estará jamás en la posición de encontrarse confundido en lo que respecta a la presentación o forma del envase o empaque del mismo, ya que el único producto comercializado en Ecuador es CALCIORAL de propiedad de Laboratorios Chefar. Lo mismo se puede manifestar con relación a la forma de uso, esto es, como una suspensión de calcio. No puede por tanto exigirse la represión de un acto de competencia desleal cuando no se compete en el mercado, esto es, cuando no existe un producto similar en su presentación y uso en el Ecuador"; que correspondería a la actora "perseguir el

respeto de sus derechos vía acciones marcarias, las cuales en el caso concreto tampoco le asisten. No se puede decir lo mismo acerca de las marcas no registradas, que perfectamente pueden valerse de este Derecho"; que "En el caso de los signos que no sean utilizados o lo sean muy escasamente en el mercado, no podrá generarse nunca un riesgo de confusión al igual que en los signos Notoriamente conocidos, en donde la mente del consumidor al estar acostumbrada a verlos o donde existe un mayor arraigo de dicho signo no permitiría que se dé confusión alguna".

En resumen, la demandada alega: "Niego todos y cada uno de los fundamentos de hecho y derecho invocados por la actora ... rechazo las pretensiones de la actora ... No existe violación alguna de ningún derecho de marca ... No se puede condenar al pago de una indemnización por daños que no se han sufrido ... No se puede imponer una multa sobre un hecho que será desestimado ...".

Por último, el Tribunal declaró, frente a la reconvencción de la demandada, que la consideraría como no propuesta.

Considerando:

Que, las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en "los artículos: 154, 155 literales a), c) y d), 165, 166, 167, 216, 238, 241, 258, y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina";

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;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 60 y 61 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial, una vez regularizada, fue admitida a trámite; y,

Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, y visto que la acción por presunta infracción del derecho sobre la marca "CALCIORAL" fue ejercida en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues fue presentada el 30 de agosto del 2002, el Tribunal estima, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, que procede la interpretación de las normas invocadas por el consultante, excepto la prevista en el artículo 216, por no ser aplicable al caso.

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

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

"Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

(...)

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

(...)"

“Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatarario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”.

“Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

“Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

“Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción, sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.

“Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

- a) el cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) la indemnización de daños y perjuicios;
- c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;
- f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,
- g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de

acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca”.

“**Artículo 258.-** Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.

“**Artículo 259.-** Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

(...)”.

I. Derechos del titular del signo registrado como marca

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

Este Tribunal ha señalado que el derecho al uso exclusivo del signo “permite a su titular ejercer el *ius prohibendi* para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario. El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del *ius prohibendi* con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente N° 33-IP-2000, del 31 de mayo del 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 581, del 12 de julio del 2000, caso “MAXMARA”).

El Tribunal ha precisado además que los derechos de exclusión en referencia “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión” (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, del 6 de julio del 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de julio del mismo año). Por tanto, “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del *ius prohibendi* está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado”, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada “de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la

presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (...). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. ... Allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión” (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, caso “BELMONT”).

Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d). Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157). Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158).

Por último, cabe poner de relieve la orientación según la cual “Para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca tiene que cumplir con determinadas cargas que son fundamentalmente las de usar la marca, ejercitar las acciones por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovar la marca” (BERCOVITZ, Alberto: “*Apuntes de Derecho Mercantil*”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 496). El Tribunal ha establecido a este respecto que “el derecho exclusivo conferido por el registro marcario se encuentra ostensiblemente acompañado de una regulación de las facultades de que dispone el titular para prohibir ciertos actos por parte de terceros, lo cual implícitamente constituye no sólo la atribución de un señorío sino incluso una obligación de uso del signo, debido a que –tal como lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de este Tribunal– «así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el

mercado» (sentencia emitida dentro de la acción de incumplimiento 2-AI-96, caso BELMONT, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 291 del 3 de septiembre de 1997)” (Sentencia dictada en el expediente N° 84-IP-2000, de 21 de marzo del 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “KRYSTAL”).

II. Legitimación para accionar por la infracción de derechos protegidos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial

El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.

El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o *mortis causa*, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes. La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito.

El Tribunal ha declarado que, a diferencia de la oficina nacional a que se refiere el artículo 273 *eiusdem*, la autoridad nacional competente es la entidad administrativa o judicial que, establecida por la legislación interna del País Miembro de que se trate, se encuentre provista de competencia para conocer de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial (Sentencia dictada en el expediente N° 28-IP- 95, publicada en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998, caso “CANALI”. Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes Nos. 38-IP-2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1 de octubre del 2002, caso “PREPAC”, y 96-IP-2004, publicada en la G.O.A.C. N° 1134 del 3 de noviembre del 2004).

En el caso de autos, la acción ha sido ejercida a causa de la presunta infracción del derecho al uso exclusivo de la marca “CALCIORAL”, por lo que ha de tenerse presente que las acciones de esta naturaleza prescriben a los dos años, contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o a los cinco años, contados desde que ésta se haya cometido por última vez (artículo 244).

III. Tutela de mérito de los derechos protegidos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial

A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la

obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.

En el caso de autos, la acción de la sociedad AVENTIS PHARMA S. A. tiene por objeto principal la condena de la parte demandada a la indemnización de los daños y perjuicios causados, según la actora, por la presunta infracción de su derecho al uso exclusivo de la marca “CALCIORAL”.

El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Este deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

La norma autoriza además que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas.

IV. Cancelación del registro del signo marcario por falta de uso

El registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros.

De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

El Tribunal ha declarado a este respecto que "... no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio" (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-95, del 9 de noviembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso "PURO").

El Tribunal ha indicado también que "... las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso" (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-95, ya citada).

En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y

cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece "el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas ..." (Sentencia dictada en el expediente N° 02-AI-96, del 20 de junio de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de septiembre del mismo año).

El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo. La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 273 de la Decisión 486, la "oficina nacional competente" a que se refiere el artículo 165 *eiusdem* es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. Y en cuanto a la legitimación para solicitar la cancelación del registro del signo, el Tribunal ha establecido que se extiende a los titulares de derechos subjetivos, pero también a los interesados legítimos, por lo que se encuentra legitimada para accionar "la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada" (Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-99, del 27 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 528, del 26 de enero del 2000, caso "BELMONT"), así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.

La doctrina enseña a este respecto que "... la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca" (FERNANDEZ-NOVOA, Carlos: "El Sistema Comunitario de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1995, p. 360).

Ahora bien, la decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada (artículo 165).

Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación.

No obstante, no procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado (artículo 165). El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal” (Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-99, ya citada).

V. Actos de competencia desleal por confusión

En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.

La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.

La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.

Ascarelli enseña que debe tratarse de actos de competencia cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados, susceptibles de causar perjuicio a otro u otros competidores, y destinados a crear confusión, error o descrédito, para obtener la desviación de la clientela ajena (ASCARELLI, Tullio: “Teoría de la competencia y de los bienes inmateriales”. Bosch. Barcelona. 1970. pp. 163 ss). Cabe agregar que los actos en referencia serán considerados desleales aunque no medie la intención de dañar, y que podrán configurarse como tales aunque no se constituya a su respecto una relación de competencia en sentido estricto.

La norma comunitaria enuncia, entre otros, un grupo de actos constitutivos de competencia desleal, tales como aquellos capaces de crear por cualquier medio una confusión acerca del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, así como las aseveraciones falsas capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial del competidor, y las indicaciones cuyo empleo pudiera inducir al público en error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos (artículo 259).

A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el

consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.

Se ha dicho que “Se confunde a un consumidor, cuando basado en artificios o engaños se crea en él un error; se provoca en el consumidor un concepto errado, del cual el comerciante obtiene un provecho en favor de sus establecimientos, productos o servicios y que finalmente repercute en un incremento patrimonial. La causa de este incremento patrimonial, el motivo que origina este enriquecimiento, no es otro que la confusión creada por el comerciante, intencional o no, y que finalmente sirve de motivo a la decisión del consumidor para preferir su establecimiento, productos o servicios” (VELASQUEZ RESTREPO, Carlos Alberto: “Instituciones de Derecho Comercial”, p. 221. Tomado de la página web: <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EplkyAEkVEIZYgysQa.php>).

Ascarelli precisa, en la obra citada, que “Acto de competencia desleal por ser idóneo a crear confusión será, así, no sólo el uso de nombres, siglas, etiquetas, signos y cualquier otro elemento que sirva para identificar el producto y que provoque una confusión entre productos o actividades, sino el recurso a palabras, slogans o dibujos publicitarios ... cuya identidad o semejanza se traduzca en una posibilidad de confusión de productos o actividades (siempre que, a su vez, quien se lamenta de la competencia desleal realizada mediante la adopción del signo, utilice legítimamente el signo en cuestión ...). Por tanto, será desleal también la utilización de la marca ajena para indicar componentes o para describir características del producto propio y, en general, hacer pasar como propios los productos ajenos o como ajenos los productos propios”.

Por otra parte, de la norma comunitaria se desprende que los actos capaces de crear confusión pueden adoptar cualquier forma y procurar su objetivo por cualquier medio. Por ello, la imitación servil también constituye un acto de competencia desleal. Según Ascarelli, “Dada la justificación de la represión de la imitación servil, ésta podrá ser invocada no sólo con relación a los productos sino también a sus singulares partes, susceptible de provocar confusión o a las envolturas o recipientes; se prohibirá no sólo la fabricación, sino también el comercio de objetos confundibles por haber sido servilmente imitados y la presencia de la confundibilidad podrá ser valorada con independencia de la licitud de la fabricación del producto ...” (op. cit.).

En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurren en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. ... para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí ...” (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado

de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115).

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

CONCLUYE

1° El registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

2° A tenor del artículo 166 de la citada Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular.

3° El incumplimiento de la exigencia del uso de la marca puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación de su registro y, por tanto, a la extinción del derecho del titular a su uso exclusivo, siempre que, sin motivo justificado, como la fuerza mayor o el caso fortuito, el signo no hubiese sido utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de una persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción.

4° La legitimación para obrar, en ejercicio de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial establecidos en la Decisión 486, corresponde al titular del derecho y a sus causahabientes, así como a cualquiera de los cotitulares, sin necesidad del consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario. En el caso de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma comunitaria habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.

La acción por infracción de los derechos de Propiedad Industrial prescribirá a los dos años, contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o a los cinco años, contados desde que ésta haya sido cometida por última vez.

5° Será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del

infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde.

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

6° En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado.

Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.

Son actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos.

A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurren en un mismo mercado.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación de este Organismo Jurisdiccional, el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Guayaquil, 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 Organismo 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.-**

Mónica Rosell
SECRETARIA

PROCESO 142-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador e interpretación de oficio del artículo 84 de la misma Decisión. Marca: NATURAL LIFE. Actor: LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE. Proceso Interno N° 6548-ML.

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Eloy Torres Guzmán, relativa a los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 6548-ML.

El auto de 17 de noviembre del 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir en lo principal con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 561-TCA-DQ-IS-6548-ML de 15 de octubre del 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

Demandante es la sociedad LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE, y demandados son el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado. Tercero interesado es la compañía LEINER HEALTH PRODUCTS INC.

2. Hechos

El 3 de julio de 1995, la sociedad LEINER HEALTH PRODUCTS INC. solicitó el registro del signo NATURAL LIFE para distinguir productos de la Clase 3. (*Clasificación Internacional de Niza. Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos*). Dentro del término legal Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE, presentó observaciones al registro solicitado, con base en su marca LIFE, registrada para todos los productos, excepto los de las clases 29 y 30.

Por Resolución N° 969939 de 18 de junio de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación presentada y concedió el registro de la marca solicitada.

3. Fundamentos Jurídicos de la demanda

La actora manifiesta que su observación se fundamentó en los literales a) y h) del artículo 82 de la Decisión 344. Indica que la marca registrada NATURAL LIFE "... carece de total distintividad y disponibilidad, ya que NATURAL LIFE crearía grave confusión en el público consumidor, en lo referente a la procedencia de los productos o a la calidad de los mismos, toda vez, que el término LIFE es una denominación imitada, idéntica, copiada por NATURAL LIFE; expresando que la palabra NATURAL es una simple añadidura a la marca LIFE, marca notoria, conocida por el consumidor en toda la Región Andina, hallándose legal y debidamente registrada ... como marcas de fábrica, lemas y nombre comercial ...".

También se fundamenta en los literales a), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, toda vez que "... la denominación NATURAL LIFE, posee semejanza gráfica, fonética, visual y auditiva con la marca de fábrica LIFE de propiedad de mi Representada, LABORATORIOS LIFE; marca que se halla registrada y vigente para todas las clases internacionales, incluida la Clase Internacional N° 3 ...". Sostiene que "Al hacer la comparación de las marcas en controversia, es evidente que la semejanza es de tanta magnitud que bien podríamos hablar de una IDENTIDAD de marcas, porque la palabra NATURAL es simple añadidura a LIFE; y, de permitirse este registro, restaría fuerza distintiva a las marcas LIFE de propiedad de mi Representada, afectaría a su gran valor comercial, dando ventaja ilegal e injustificada a la Empresa solicitante".

4. Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda:

El Director de Patrocinio del Estado y Delegado del Procurador General del Estado, manifiesta que comparece en el juicio "Con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso de conformidad con el artículo 6, literal c) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado...".

El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda, con las siguientes excepciones: (i) niega pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) que Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE presentó observación al

registro de la marca en referencia ya que es titular de las marcas denominadas LIFE, destinada (sic) a proteger productos y servicios de todas las clases internaciones (sic) excepto 29 y 30; (iii) que se concluyó que “*si bien existen semejanzas entre las denominaciones en controversia no inducirán a confusión al público consumidor sobre la procedencia de los productos*”; (iv) que el análisis del riesgo de confusión corresponde a la administración o a la autoridad; (v) que “*En el presente caso se atendió al análisis denominativo y al hacerlo, ha de otorgarse un valor destacado al llamado factor fonético y singularmente el dato de que sean dispares o coincidentes las sílabas que encabezan las respectivas (sic) denominaciones ya que estas destacan mas y gozan de una mayor fuerza distintiva, pues el público consumidor las retiene mejor en su memoria. Por el contrario las expresiones colocadas en último lugar constituyen un elemento diferenciador muy débil*”; (vi) que por lo expuesto “... la Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación y se concedió el registro de la denominación ‘NATURAL LIFE’, por no contravenir lo dispuesto en el Art. 83 literal a) de la Decisión 344...”.

La sociedad LEINER HEALTH PRODUCTS INC., como tercera interesada, indica que es propietaria “... en varios países del mundo, de la notoriamente conocida marca NATURAL LIFE” para distinguir productos de la clase 3 “... aceites con vitamina E, lociones con vitamina E, cremas con vitamina E, todas de uso tópico, para el cuidado de la piel”.

Sostiene que “... una vez demostrado plenamente el derecho que le asiste a mi mandante para registrar, también en el Ecuador, su notoriamente conocida marca NATURAL LIFE, cuyo renombre ha alcanzado protegiendo los referidos productos, de altísima calidad, rechazo enfáticamente la afirmación de la observante, respecto de que el hecho que Leiner Health Products Inc., desee registrar su marca también este (sic) país, implica imitación de la registrada por al Compañía Anónima Laboratorios Industriales LIFE ...”.

Asimismo manifiesta que no existe confusión entre los signos en disputa y “...no existe ni el más mínimo riesgo, pues que, por una parte, NATURAL LIFE se pronuncia de un modo distinto a LIFE y por otra, que (sic) confusión puede haber, si Compañía Anónima Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE no expende bajo la marca LIFE ningún producto cosmético de tocador o crema aunque su marca LIFE ... los proteja. En todo caso, una confusión sólo beneficiaría a la observante ...”. Indica que su marca es de gran notoriedad en otros países.

Finalmente opone las siguientes excepciones: “1. Absoluta legalidad de acto administrativo impugnado. 2. Niego que sean similares las marcas LIFE Y NATURAL LIFE, puesto que incluso esta última se pronuncia diferente y NATURAL diferencia suficientemente a la marca de mi mandante. 3. Niego que LIFE esté en uso para proteger productos de la clase internacional 3. 4. Niego que LIFE se use como marca en el Ecuador y peor aún que sea notoriamente conocida. 5. Niego en fin, todos los fundamentos de hecho y de derecho del recurso interpuesto”.

Considerando:

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 134 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 las normas expresamente requeridas por el consultante y aplicables al caso concreto, se interpretan los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344, y en ejercicio de lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se interpreta de oficio el artículo 84 de la misma Decisión y no así el artículo 134 de la Decisión 486 por no ser aplicable al caso concreto; y,

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

Decisión 344

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

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

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas aquellos 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 a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(...)

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

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

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

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

(...)"

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

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

(...)"

I. La marca y los requisitos para su registro

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

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos,

evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: *“La representación gráfica del signo es una descripción que*

permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados". (Aleman, Marco Matías, "Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios", Top Management, Bogotá, p. 77).

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

II. Signos engañosos

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

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

Esta prohibición, según lo manifiesta Marco Matías Aleman, "*obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores*". (Aleman, Marco Matías, ob. cit. p. 85)

Asimismo el Tribunal ha sostenido al respecto: "*el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor... el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir*". (Proceso 38-IP-99, publicado en la G.O.A.C. N° 419 de 17 de marzo de 1999, marca: LEO).

También, el Tribunal ha manifestado que: *Por las razones que anteceden, incurre en la prohibición de registro el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de*

que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que, en realidad, no posee." (Proceso 109-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. N° 1029 del 16 de enero del 2004 aprobada el 26 de noviembre del 2003, marca: POPCORN CHICKEN).

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

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

El Tribunal ha sostenido que "*La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo*". (Proceso 85-IP-2004, aprobado el 1 de septiembre del 2004, marca: DIUSED JEANS).

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

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

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

El Tribunal ha diferenciado entre: "*la 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos*

comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos". (Proceso 82-IP-2002, ya citado).

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

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

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

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: *"El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.*

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

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

La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, 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 los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y 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 o no de similitud, entre NATURAL LIFE y LIFE es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

IV. 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, 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”* (Fernández-Novoa, Carlos, p. 32). El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema, 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. Igualmente ha sostenido *“... a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”*. (Proceso 143-IP-2004, aprobado el 10 de noviembre del 2004).

Asimismo el Tribunal ha manifestado que *“... de conformidad con el artículo 83, literal e, de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca*

notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”. (Proceso 143-IP-2004, ya citado).

La notoriedad de la marca no se presume, deben ser probadas, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: *“En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”*. (Proceso 08-IP-95, caso “LISTER”, publicado en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre 1996).

En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, con base en los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distinga la marca y tal como lo señala el Tribunal *“Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”*. (Proceso 8-IP-95, ya citado).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, previstos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y además no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

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

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

consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejados de toda arbitrariedad, la potestad de 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 gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

QUINTO: La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro– con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

La Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 6548-M.L., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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

Mónica Rosell
SECRETARIA

PROCESO N° 146-IP-2004

Interpretación Prejudicial del artículo 82 literal d) 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, 82 literales a) y e) de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Proceso Interno N° 2002-00276 (8182). Actor COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S. A. COLINAGRO. Marca: "MICROFOLIAR N. P. K." (nominativa).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los 13 días del mes de enero del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el Oficio N° 1629, de fecha 8 de octubre del 2004, del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del proceso interno N° 2002-00276 (8182).

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el veinticinco de noviembre del 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

La actora es la COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S. A. COLINAGRO.

Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio y como tercero interesado a la sociedad MICROFERTISA W. F. & CIA LTDA.

2. Determinación de los hechos relevantes.

2.1. Hechos.

El 28 de julio de 1994 MICROFERTISA W. F. & CIA LTDA. solicitó el registro de MICROFOLIAR N. P. K. para productos de la clase 1 ("Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria").

Publicada la solicitud, la COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S. A. COLINAGRO presentó observaciones a la solicitud, señalando que MICROFOLIAR es parte de la composición de los productos comprendidos en la clase 1 y siendo un signo común y genérico es irregistrable.

Mediante la Resolución 25409 del 26 de noviembre de 1996, fue declarada fundada la observación presentada y fue negado el registro solicitado.

Posteriormente al resolverse, mediante Resolución 4290 de 19 de febrero del 2001, un recurso de reposición interpuesto, se confirmó la anterior decisión.

Ejercido el recurso de apelación, éste fue resuelto mediante Resolución 2136 de 29 de enero del 2002 y con ésta se revocaron las anteriores decisiones y se concedió el registro de MICROFOLIAR N. P. K. a nombre de MICROFERTISA W. F. & CIA LTDA.

2.2. Fundamentos de la demanda.

La demandante, COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S. A. COLINAGRO alega que hubo “... violación de los artículos 82 d), de la Decisión 344 (hoy literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones) (sic), y 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”; pues según la actora estos artículos no fueron aplicados adecuadamente.

MICROFOLIAR N. P. K. hace referencia a las cualidades comunes y genéricas de los productos de la clase 1; y así pues la Superintendencia de Industria y Comercio erró en la aplicación de la causal de irregistrabilidad. Señala además que erró al considerar a MICROFOLIAR N.P.K. como una marca evocativa, cuando en realidad se está describiendo “... de manera exacta y directa, las características de los productos que pretende amparar ...”. Microfoliar se refiere a que el producto que esté acompañado con esa expresión estará compuesto “... de partículas pequeñas, que su aplicación es foliar, es decir, a través de las hojas y que sus ingredientes son nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K)”. La actora considera que Microfoliar es una expresión de la cual los empresarios del sector agrícola deben valerse para describir sus productos.

2.3. Contestación a la demanda.

2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio.

Defiende la legalidad de sus actuaciones, y señala que MICROFOLIAR N. P. K cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por la norma comunitaria. Dicha marca se considera como evocativa “... al transmitir indirectamente al público consumidor una idea sobre el producto, sin llegar a ser un término genérico no descriptivo así como tampoco una designación usual de los mismos, siendo por lo demás suficientemente distintivo”.

2.3.2. Del tercero interesado MICROFERTISA W. F. & CIA LTDA.

Se desprende del escrito de contestación, que su marca es evocativa y que no expresa ni exacta ni directamente las características del producto. Además señala una lista de marcas que tiene a su nombre la demandante y que se basan en palabras de uso común en el área agrícola.

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 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitado; además de oficio los artículos 81, 82 literales a) y e) de la misma Decisión y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

DECISION 344

Artículo 81

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
- (...)
- d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;
- e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(...).”

Decisión 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 procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

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

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

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

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

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

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

El profesor Luis Enrique Farías Mata con relación a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, señala que: *‘... aquella reposa sobre dos principios fundamentales: de una parte, como regla, el inveterado respeto a los derechos adquiridos; acompañado, de otra parte, por las naturales restricciones que todo derecho comporta en beneficio del interés general o colectivo, en el*

caso, el interés comunitario’(FARIAS MATA, Luis Enrique. *La Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en la Revista Iuris Dictio, Vol 1, Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, Quito, 2000, p.58).*

Este Tribunal ha señalado que *“... la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prorrogas de tal derechos (sic)... A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas (PROCESO 38-IP-2002. MARCAS: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, G. O. A. C. N° 845 de 1 de octubre del 2002).”* (Proceso 44-IP-2002, G. O. A. C. N° 945 de 14 de julio del 2003. Marca: BELMONT EXTRA SUAVE (ETIQUETA).

En el presente caso el registro de MICROFOLIAR N. P. K fue solicitado en 1994, es decir, en plena vigencia de la Decisión 344.

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

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

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

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

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

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

III. SIGNOS GENERICOS, DESCRIPTIVOS, COMUNES O USUALES

El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, al disponer la irregistrabilidad de los signos genéricos y de los descriptivos, está involucrando en esa excepción el registro, entre otros, de los signos 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.

Acerca de los signos descriptivos 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". (Proceso N° 7-IP-95. Sentencia de 7 de agosto de 1995. Caso "COMODISIMOS". Publicada en G. O. A. C. N° 189, de 15 de septiembre de 1995).

La doctrina y también la jurisprudencia han anotado, 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 amparar. En todo caso, cabe observar que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, su capacidad distintiva disminuirá, por ser posible su utilización en diversos productos.

Los signos descriptivos son 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.

El Tribunal ha manifestado, adicionalmente que: "*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).

En referencia a los signos **genéricos**, a fin de definir esta clase de signos, se ha considerado que éstos están constituidos por una expresión que designa el género de los productos al que pertenece, y así se convierte en una denominación usual, es decir, la que se utiliza usualmente para designar un producto.

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

El Tribunal ha señalado que: "*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, 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 ..."*(Proceso 25-IP-2004, marca: FLORCONTROL, sentencia del 5 de mayo del 2004).

Una expresión genérica, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado propio o inicial, y así obtener una denominación novedosa y distintiva al ser utilizado para distinguir ciertos productos, o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se emplea.

Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para identificar el producto que se desea amparar, o cuando por sí solo pueda servir para distinguirlo.

Asimismo se entiende por signo común o usual aquel que se integra exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones utilizados en el lenguaje corriente del país en que se ha intentado registrar el signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate; este signo no será suficientemente distintivo, y por tanto, no podrá ser registrado.

IV. SIGNOS EVOCATIVOS

Se consideran signos evocativos aquellos 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.

Estos signos 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 aquélla.

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

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”.* (Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”).

V. PALABRAS DE USO COMUN

Al construirse una marca, como en este caso para la protección de cierto tipo de productos, pueden usarse determinadas palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio; por esta razón el titular de una marca que lleve incluida una expresión de esta naturaleza no está amparado por la ley para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión o vocablo, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre que se obtenga un conjunto marcario original y suficientemente distintivo, pues no debe generarse la posibilidad de confusión.

“En esta clase de marcas, al efectuar el examen comparativo, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, constituyéndose esta circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, pues acá la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía de todo el conjunto marcario”. (Proceso 30-IP-04, marca: DELISTER, sentencia de 19 de mayo del 2004).

El uso exclusivo conferido por el registro, descarta que palabras, partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados por un solo titular marcario, pues no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas de utilización necesarias para cierto tipo de productos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado lo siguiente: *“La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz*

genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: *Derecho de Marcas*, Tomo II, pp. 78-79). Asimismo, el texto citado agrega que, *no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ...* Otamendi ha señalado que *“una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro... esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcarriamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”* (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192). (Sentencia de 9 de julio del año 2003. Proceso N° 39-IP-2003. Marca: “& mixta”).

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

CONCLUYE:

Primero: La norma comunitaria que se encontraba vigente al momento de la presentación de la solicitud es la que rige para sus efectos. La Decisión comunitaria no tiene carácter retroactivo, por lo que la nueva normativa no surte efecto para las situaciones jurídicas que hayan nacido bajo el amparo de una Decisión anterior. En el presente caso, la norma aplicable es la Decisión 344 por ser la vigente al momento de solicitarse el registro de MICROFOLIAR N. P. K.

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

Tercero: No son registrables 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.

Cuarto: Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen 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.

Quinto: La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que palabras, partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, comunes, necesarias o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de palabras o partículas de utilización necesaria para cierto tipo de productos.

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

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

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.-**

Mónica Rosell
SECRETARIA

PROCESO N° 149-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literales a) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Parte actora: sociedad ADIDAS-SALOMON AG. Caso: signo figurativo consistente “en el conjunto de tres bandas o franjas paralelas dispuestas verticalmente a lo largo de la prenda inferior”. Expediente N° 2002-00103.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, trece de enero del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 134 y 135, literal a) y b), de la Decisión 489 (sic) del Acuerdo de Cartagena”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 29 de octubre del 2004; y,

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

1. Demanda

1.1. Cuestión de hecho

La parte actora alega, según el consultante, que “El 22 de septiembre del 2000 presentó solicitud de registro de la marca ‘ADIDAS SALOMÓN AG’ (sic), para identificar el siguiente producto de la clase 25 internacional: en el escrito de la solicitud se incluyó la imagen de un pantalón con el fin de mostrar como las franjas paralelas estaban dispuestas en una prenda de vestir de uso inferior”; que “La solicitud fue publicada en la gaceta de propiedad industrial N° 497 el 7 de noviembre del 2000”; que “Mediante Resolución No 08267 del 23 de marzo del 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro de la marca ‘ADIDAS SALOMÓN AG’ (sic) en la clase 25 internacional”; que “Se interpusieron los respectivos recursos contra la Resolución anterior”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio, a través del Jefe de División de Signos Distintivos, mediante la Resolución 16232 del 18 de mayo del 2001 resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la resolución impugnada y concediendo el recurso de apelación”; y que “Mediante la Resolución 28705 del 30 de agosto del 2001 la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando la resolución impugnada”.

Del escrito de demanda consignado por el agente oficioso de la sociedad ADIDAS-SALOMON AG, se desprende que el 22 de septiembre del 2000, su representada “solicitó ... el registro de la marca figurativa consistente en el conjunto de tres bandas o franjas paralelas dispuestas verticalmente a lo a (sic) largo de la prenda inferior ... para distinguir ‘vestidos, calzados, sombrerería’, productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza”; y que “La marca figurativa ... de ADIDA-SSALOMON AG ha adquirido gran distintividad y reconocimiento en Colombia, países miembros de la Comunidad Andina y otros países no miembros.

Su capacidad distintiva, su prestigio y fama es reconocido por comerciantes del mercado deportivo, deportistas que gozan de fama mundial y consumidores de artículos deportivos”.

1.2. Cuestión de derecho

Según el consultante, la actora denuncia la violación de los artículos 134 y 135, literales a) y b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “... ya que no se

aplicaron adecuadamente las reglas que ha enunciado el Tribunal Andino de Justicia, por las siguientes razones: 1. La marca solicitada consiste en el conjunto de tres bandas o franjas paralelas dispuestas verticalmente a lo largo de la prenda inferior. 2. Las tres bandas o franjas paralelas constituyen una combinación caprichosa o fantástica de figuras geométricas que apreciadas en su unidad están dotadas de distintividad y hacen apto al signo para identificar prendas de vestir que se ofrezcan en el mercado. 3. Los signos gráficos constituidos por formas geométricas son universalmente aceptados como marcas y están expresamente contemplados en el artículo 134 de la Decisión 486, que permite el registro de imágenes, figuras y gráficas, entre otros. 4. Se demostró en el proceso del registro de la marca, que tal signo es distintivo no solo por el hecho de haberse registrado como marca en países miembros de la Comunidad Andina y en terceros países sino por el hecho de haber sido usado intensamente y tener un amplio prestigio mundial”.

Por otra parte, el actor argumenta en su demanda que “Para determinar (sic) la distintividad de la marca figurativa de mi representada deberán tomarse en consideración los diversos registros de marcas figurativas constituidas por bandas o franjas paralelas a nombre de mi poderdante y otros argumentos sobre el reconocimiento por parte de consumidores de dichas marcas estaban (sic) dirigidos a respaldar igualmente la distintividad de la marca de mi poderdante”; que “Si se ha logrado el registro de marcas que siguen el mismo parámetro de las bandas paralelas que se pretenden registrar ... por-qué (sic) razón no han de registrarse las bandas paralelas cuyo registro se solicitó en este caso?”; que “En el escrito de solicitud de registro se explicó que no se reivindicaba ninguna exclusividad sobre la prenda que se mostraba en el dibujo, pues ésta había sido incluida únicamente como ejemplo de cómo se usa la marca”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio equivocadamente se refirió a la marca solicitada como la forma de una prenda de vestir con tres bandas a un lado. Caracterizó a la marca figurativa en trámite de registro como un signo usualmente utilizado en el mercado por los diferentes productores de ropa, concluyendo así que éste carecía de distintividad por tratarse de una prenda de uso común que no identificaría el producto de los demás de su misma especie y limitaría a los competidores en la utilización de tales diseños”; que “Al utilizar el argumento anterior la Superintendencia de Industria y Comercio falsamente motivó sus actos administrativos mediante los cuales negó el registro de la marca figurativa pues esta versa sobre la figura geométrica que consistente (sic) en el conjunto de tres bandas o franjas paralelas dispuestas verticalmente a lo largo de la prenda inferior, y obviamente no versa sobre la prenda como tal ...”; y que “Por otro lado, el uso indiscriminado que otras personas hacen de la marca figurativa de mi poderdante para distinguir prendas deportivas, sin la autorización de mi representada, como lo alega el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, justamente demuestra la distintividad de la marca de mi poderdante”.

2. Contestación a la demanda

El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su escrito de contestación a la demanda, que “examinada la marca cuyo registro solicita la parte demandante ésta tiene la forma de un pantalón deportivo con tres bandas a un lado, usualmente utilizada en

el mercado (sic) por las (sic) diferentes productores de productos de la clase 25 de la nomenclatura vigente, lo cual permite concluir sin dificultad que, la marca en mención, carece de la suficiente distintividad para que sea considerada como marca identificadores (sic) de tales productos, no tiene la capacidad de identificar el producto en sí, de los demás de la misma especie y vendría a constituir una limitación para los competidores en la utilización de tales diseños”; que “frente a la notoriedad de la marca argumentada por la parte demandante, se tiene que ello no implica la necesaria obtención del registro marcario, habida cuenta que, la notoriedad es un medio para impedir, rehusar, invalidar (sic) o prohibir el uso de una marca respecto de la cual se pueda predicar identidad, similitud, imitación o reproducción”; que “Es indudable que, la marca figurativa solicitada por la parte actora, no goza del elemento de distintividad de que trata la norma comunitaria y además su registro conllevaría al consumidor a confusión y a engaño acerca del origen empresarial del producto las características, calidad y otras propiedades de los productos de vestuario”.

La parte demandada alega también que “los actos administrativos acusados se encuentran debidamente motivados en razones de hecho y de derecho y las decisiones adoptadas son el resultado de una actuación administrativa ceñida estrictamente a la normatividad vigente en materia de Protección del Consumidor y las que orientan las actuaciones administrativas previstas en la Constitución Política y el código contencioso administrativo”; que “la Superintendencia de Industria y Comercio ... cumplió con todo el trámite administrativo establecido en las disposiciones legales vigentes en materia marcaria y en especial con lo previsto en la norma comunitaria, así se tiene que como quiera que no se presentaron observaciones por parte de terceros, se efectuó el correspondiente examen de registrabilidad de la marca figurativa ... concluyéndose acertadamente que la misma no cumple todos los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, tal como se señala en la motivación de los actos administrativos acusados”; y que “las resoluciones 08266, 6233 y 28616 del 2001 expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulas, se ajustan (sic) a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas y no violenta (sic) normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

Considerando:

Que, las normas cuya interpretación se solicita son los “Artículos 134 y 135, literal a) y b), de la Decisión 489 (*rectius*: 486) del Acuerdo de Cartagena”;

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

Que, a tenor de la disposición contemplada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido 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, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 227 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, la solicitud de registro del signo en cuestión fue formulada el 22 de septiembre del año 2000, bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que el Tribunal, en ejercicio de la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de su Creación, estima que procede, vista su pertinencia, interpretar de oficio los artículos 81 y 82, literales a) y e), de la indicada Decisión 344, así como el régimen aplicable al procedimiento relativo al examen de registrabilidad, esto es, el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

DECISION 344

“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;

(...)

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

(...).”

DECISION 486

“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo

En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo

previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en la Decisión.

Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el *ius superveniens* se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, 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 a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso de autos, bien en lo que concierne a los requisitos para el registro de un signo como marca, bien en lo que concierne al trámite de la solicitud correspondiente.

II. 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 define el 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 o 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.

III. De las marcas gráficas

Se entiende por marca gráfica el signo visualmente perceptible que se expresa en la forma externa de una imagen, figura o dibujo, provista o no de significado conceptual.

En la doctrina se suele distinguir entre la marca puramente gráfica, es decir, la que “se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; la marca figurativa, caracterizada porque “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica

la imagen utilizada como marca ...”; y “la marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto ... al que se asciende a través de un proceso de generalización” (FERNANDEZ- NOVOA, Carlos: “*Fundamentos de Derecho de Marcas*”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.).

El Tribunal ha manifestado al respecto que “la marca figurativa ... difiere de la marca denominativa, en el hecho de que la primera no es pronunciable, puesto que el signo que la expresa o representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que simplemente se le da un nombre o se le atribuye el de la figura que evoca” (Sentencia dictada en el expediente N° 84-IP-2003, del 5 de octubre del 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 1002, del 28 de octubre del mismo año).

El Tribunal ha señalado además que el análisis, para establecer si la marca figurativa posee suficiente distintividad, “requiere de un proceso de cognición más elaborado ya que la marca figurativa debe protegerse no solamente por su aspecto gráfico propiamente dicho, sino también por el concepto que la figura puede producir en la mente de los consumidores. (...) la regla ... se dirige a recomendar que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa -el trazado por una parte y el concepto que suscita por la otra- la parte conceptual o ideológica suele prevalecer...” (Sentencia dictada en el expediente N° 14-IP-97, del 17 de abril de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 354, del 13 de julio del mismo año). Por tanto, para verificar si el signo gráfico, propiamente tal o figurativo, cumple los requisitos y no se encuentra incurso en las prohibiciones para su registro como marca, será necesario analizar la forma externa de la imagen, figura o dibujo, así como su significado conceptual.

Por otra parte, para que este tipo de signos sea distintivo no es necesario que informe con exactitud acerca de la identidad del fabricante de los productos que constituyan su objeto. Sin embargo, si el signo consiste en un motivo aplicado a la superficie de los productos, debe poseer algún elemento específico que permita a los consumidores distinguir su origen comercial. Así pues, el gráfico del signo debe permitir la identificación del origen comercial de los productos, sin necesidad de transmitir otras informaciones al público consumidor.

IV. De los signos comunes o usuales

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

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

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

La circunstancia de que la prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto exclusivamente por indicaciones que hayan devenido en habituales, hace que, si una indicación distintiva forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, lo que no significa que el solicitante pueda reivindicar el uso exclusivo de la indicación habitual.

V. Del examen de registrabilidad de un signo como marca

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposición fundamentada y no temeraria a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos (artículo 146). De haber oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas (artículo 148).

La oposición no será admitida a trámite si se presenta en forma extemporánea, o sin la indicación de los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud de registro, o si, de existir, no se han pagado las tasas correspondientes a su tramitación (artículo 149). El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147). En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición.

De haber habido oposición, y caso de haber sido admitida, la oficina nacional competente, una vez vencidos los plazos previstos en el artículo 148, se pronunciará a su respecto y, tras el correspondiente examen de registrabilidad, decidirá acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo (artículo 150). En salvaguarda del debido proceso y del derecho a la defensa de las partes, la decisión deberá ser motivada, es decir, expresar las razones de hecho y de derecho que hayan inclinado a la oficina nacional a pronunciarse en uno u otro sentido. El Tribunal ha dicho 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 impretermitible 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).

De no haber habido oposición, la oficina nacional también deberá llevar a cabo el correspondiente examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, por ser éste de carácter obligatorio, y pronunciarse, por medio de una resolución motivada, acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo como marca.

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

CONCLUYE

- 1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro 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 registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.
- 2° En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 *eiusdem*.
- 3° El signo gráfico no será registrable si se encuentra integrado, en forma exclusiva, por una o más indicaciones de las que se utilizan comúnmente, en el uso comercial del País Miembro en que se ha solicitado su registro, para identificar o describir los productos o servicios que constituyan su objeto. En caso contrario, será registrable.
- 4° En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.

La oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una resolución motivada, de conformidad con lo alegado y probado en autos.

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

conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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

Mónica Rosell
SECRETARIA

PROCESO N° 153-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 136, literal a, y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 134, 135, literales a) y b), y 150 eiusdem. Parte actora: sociedad NATURE'S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C. I. Caso: marca "HERBAMIEL mixta". Expediente N° 2002-00433 (8531).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, trece de enero del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los "Artículos 136, literal a), y 146 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena", formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 5 de noviembre del 2004; y,

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

1. Demanda

1.1. Cuestión de hecho

La parte actora alega en su demanda que, habiendo demandado en otra causa la nulidad de la Resolución N° 1517, del 28 de enero del 2002, solicitó a la Superintendencia que "... suspendiera provisionalmente el proceso [administrativo de registro de la marca HERBAMIEL] hasta tanto no fuera resuelta la controversia por parte del Honorable Consejo de Estado, sin que esto se cumpliera por parte de la demandada"; y que, en efecto, "Pese a estos hechos, la Superintendencia de Industria y Comercio ... procede proferir (sic) la resolución N° 23356 de fecha 25 de Julio del 2002, mediante la cual resuelve: 'ARTICULO PRIMERO: Conceder el registro de: LA MARCA MIXTA: HERBAMIEL (SEGUN MODELO (sic) ADJUNTO) ... PARA DISTINGUIR: PRODUCTOS FARMACEUTICOS, VETERINARIOS E HIGIENICOS, SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBES, EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS, MATERIAL PARA EMPASTAR DIENTES Y PARA MOLDES DENTALES, DESINFECTANTES. Productos comprendidos en la clase 5.7 (sic) de la clasificación internacional de Niza. ... TITULAR: LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCIA ROJAS E HIJOS S. EN C. S. ...' ".

Del expediente remitido a este Tribunal por el consultante (folios 96 y 115), así como de la información que aparece en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, se infiere que la fecha de radicación, de la solicitud de registro como marca del signo mixto "HERBAMIEL", fue el 1° de marzo del 2001.

1.2. Cuestión de derecho

Según el consultante, la actora denuncia la violación de los artículos 136, literal a, y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, alegando que "Se quiere confundir a los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, debido a que la Sociedad Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos y Cía, tenía inscrita la marca mixta NATURASOL HERBAMIEL en la clase 31 que comprende los siguientes productos: 'productos agrícolas, hortícolas, forestales, granos no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, etc.' ", y que "Las marcas son perfectamente distinguibles en el mercado, es decir, no ofrecen riesgo de confundibilidad, por ello no se ve ningún inconveniente que no permita su coexistencia".

Ahora bien, en el texto de la demanda que obra en autos se observa que la actora se limita a denunciar, en términos generales, la presunta violación de la "Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones", argumentando al efecto que "Hasta tanto no se resuelva la controversia por la concesión de la marca HERBAMIEL NATURE'S BLEND no puede ser decidida la concesión de la marca HERBAMIEL, por tratarse como es obvio, de una similitud de la marca HERBAMIEL".

2. Contestación a la demanda

2.1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su escrito de contestación a la demanda, que es importante precisar que el acto administrativo invocado en la demanda, concerniente a la concesión de la marca HERBAMIEL NATURE'S BLEND, "corresponde a otra actuación administrativa a la surtida dentro del expediente 116990 dentro de la cual se expidió la resolución 23356 del 25 de julio del 2002 ahora acusada"; y que, asimismo, la resolución administrativa que proveyó sobre los recursos de reposición y apelación ejercidos por "la sociedad Laboratorios de productos Naturasol Moreno Rojas e Hijos y Cía S. A." contra "la resolución 2909 del 2001" y negó "el registro de la marca 'HERBAMIEL NATURE'S BLEND' para distinguir productos comprendidos en la clase 5 ... dentro de la actuación administrativa surtida dentro del expediente 01 10058", es una "actuación administrativa distinta a la surtida en el expediente 01 162990 y contentiva del acto acusado".

La Superintendencia sostiene además que "La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante resolución 23356 del 25 de julio del 2002 concedió legal y válidamente el registro de la marca 'HERBAMIEL' ... para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente a favor de la Sociedad Naturasol Moreno García Rojas e Hijos S en C. S., tal como consta dentro del expediente 169900"; que "la sociedad Nature'S (sic) Blend de Colombia Limitada C. I ahora demandante no presentó observaciones contra la solicitud de registro de la marca 'HIERBAMIEL' (sic) (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente, ni interpuso los recursos que eran procedentes dentro de la vía gubernativa"; que "... efectuado el correspondiente examen de registrabilidad por la oficina nacional competente no se encontró que la marca antes mencionada estuviera incurso en las causales de irregistrabilidad, especialmente en la descrita en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ..."; y que "En consecuencia, el acto administrativo acusado, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio a través del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no es nulo, se ajustan (sic) a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante".

2.2. Por su parte, el apoderado especial de la sociedad LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCIA E HIJOS S EN C. S., quien actúa como "tercero interesado en el proceso de la referencia", señala que "una primera solicitud de la marca HERBAMIEL de mi representada fue presentada seis (6) años antes de la solicitud de la parte actora y se concedió favorablemente para cubrir protección para productos agrícolas como son los naturales de la clase 31ª de la Clasificación internacional de Niza. Mismos productos naturales que la parte actora pretendió amparar. Adicional al registro de la clase 31ª, la marca HERBAMIEL fue presentada posteriormente para la clase 5ª y fue publicada en Gaceta 503, donde la parte actora nunca presentó oposiciones o recursos y sobre la cual, posteriormente se emitió la resolución de concesión número 23356 el 25 de julio del 2002 ... De igual forma, se concedió la marca HERBAMIELITO en la clase 5ª a nombre de mi representada ... en el tiempo, mi apoderada es la primera en

el uso y deposito (sic) de la marca raíz HERBAMIEL para productos naturales"; que "a la fecha, la sociedad demandante no tiene ninguna marca concedida con el signo HERBAMIEL o HERBAMIELITO en las clases 31ª o 5ª de la Clasificación internacional de Niza para productos naturales"; que "De una comparación sucesiva de las marcas en comento, se aprecian las grandes similitudes existentes entre ellas y debidamente reconocidas en el acto atacado"; que "... sí existe conexión competitiva entre los productos naturistas para los cuales se concedió el registro de la marca HERBAMIEL y aquellos para los cuales se solicitó una marca idéntica por la sociedad Nature's Blend de Colombia Ltda.. C. I."; y que "No deja de ser insólito, que una sociedad que tiene por actividad la explotación ilegal de los signos distintivos de mi representado (HERBAMIEL-HERBAMIELITO), pretenda la declaratoria de nulo de un acto emitido en estricto derecho".

Considerando:

Que, las normas cuya interpretación se solicita son los "Artículos 136, literal a), y 146 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena";

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

Que, a tenor de la disposición contemplada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido 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, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 120 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, en vista de la aplicabilidad al caso de autos de las disposiciones previstas en los artículos 136, literal a, y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, invocadas por el consultante, corresponde a este Tribunal realizar su interpretación; además, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, el Tribunal encuentra pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 134, 135, literales a) y b), y 150 *eiusdem*, cuyos textos son del tenor siguiente:

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) *las palabras o combinación de palabras;*
- b) *las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*

- c) *los sonidos y los olores;*
- d) *las letras y los números;*
- e) *un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) *la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) *cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.*

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

a) *no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;*

b) *carezcan de distintividad;*

(...)”.

“Artículo 136.- *No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

a) *sean idénticos o se asemejen, 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 causar un riesgo de confusión o de asociación;*

(...)”.

“Artículo 146.- *Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.*

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada”.

“Artículo 150.- *Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.*

I. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier

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

El registro como marca de un signo distintivo tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio a que se refiera. En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado.

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

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

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

En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, es decir, el público consumidor o usuario de dichos productos o servicios; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o

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

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

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

II. De los signos denominativos y mixtos.

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 encuentran integradas 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 comparación entre signos. Del riesgo de confusión o de asociación. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva.

Los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 establecen otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 136, literal a, no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente los derechos de terceros, por ser idéntico o semejante 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, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación.

Del texto de la disposición citada se desprende además que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca en confusión o asociación a los consumidores o usuarios, puesto que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.

A fin de establecer si se configura o no el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de la 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, sea que éstos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, 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 cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta. ... dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo.

El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas” (BERCOVITZ, Alberto; op. cit., p. 478).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión o de asociación, 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, del 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, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G. O. A. C. N° 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pueden 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, del 22 de junio de 1999 ... Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto; op. cit., p. 475).

En definitiva, el riesgo de confusión o de asociación puede presentarse 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.

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

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

En lo que concierne a la verificación de la existencia del vínculo de semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de aquéllos 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 los productos a que se refieren los signos. A propósito del juicio sobre la semejanza entre dichos 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.

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 dictadas en los expedientes N° 30-IP-2000, del 1° de septiembre del 2000, caso "AMERICAN BRANDS (mixta)"; 60-IP-2000, del 24 de enero del 2001, caso "MAXVALL"; 03-IP-2001, del 9 de mayo del 2001, caso "DIPLOMATICO"; 5-IP-2001, del 27 de marzo del 2001, caso "ACERO DIAMANTE + gráfica"; 50-IP-2001, del 31 de octubre del 2001, caso "ALLEGRA"; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre del 2001, caso "ECOGEL"), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313, dejó establecido que: "El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos. Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 ... la limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la 'clase del nomenclator' a la que

pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la 'especialidad' sólo en referencia a la 'clase' del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos ... Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se 'evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error'; y en base de esa misma disposición comunitaria con 'una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error' (ALEMAN, Marco Matías: "*Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios*"; Bogotá, Top Management, p. 90)".

IV. De las marcas farmacéuticas. Partículas de uso común.

La comparación entre signos destinados a distinguir productos farmacéuticos debe llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que pudiera configurarse entre aquéllos un riesgo de confusión o de asociación que pudiera repercutir sobre la salud de los consumidores.

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

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en "las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales" (Sentencia dictada en el expediente N° 48-IP-2000, publicada en la G. O. A. C. N° 594, del 21 de agosto del 2000, caso "BROMTUSSIN").

En definitiva, el Tribunal, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, ha declarado que "El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación", y que "al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al

solicitar el producto” (FERNANDEZ-NOVOA, Carlos; *Fundamentos de Derecho de Marcas*”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 265 y 266).

Es cierto que “... existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del r cipe que orienta la compra del producto y ... la expedici n de productos sin receta m dica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de alg n tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posici n doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmac uticas” (Sentencia dictada en el expediente N  50-IP-2001, publicada en la G. O. A. C. N  739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”).

Sin embargo, cabe agregar que el signo destinado a amparar productos farmac uticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terap utico, etc. El Tribunal ha precisado en estos casos que “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condici n de signo de fantas a que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente N  78-IP-2003, publicada en la G. O. A. C. N  997, del 13 de octubre del mismo a o, caso “HEMAVET”).

V. De la oposici n a la solicitud de registro de un signo como marca. Del examen de registrabilidad.

La Decisi n 486 de la Comisi n de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado leg timo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposici n fundamentada y no temeraria a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta d as siguientes a su publicaci n, y de pedir un plazo adicional de treinta d as para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos (art culo 146). De haber oposici n, la oficina nacional competente notificar  al solicitante y  ste tendr  la posibilidad, dentro de los treinta d as siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, as  como de pedir tambi n un plazo adicional para la presentaci n de pruebas (art culo 148).

La oposici n no ser  admitida a tr mite si se presenta en forma extempor nea, o sin la indicaci n de los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud de registro, o si, de existir, no se han pagado las tasas correspondientes a su tramitaci n (art culo 149). El inter s del opositor ser  leg timo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Pa ses Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo id ntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al p blico a error (art culo 147). En todo caso, agrega la norma, el opositor deber  acreditar la posesi n de un inter s real en el mercado del Pa s Miembro donde haya formulado la oposici n.

De haber habido oposici n, y caso de haber sido admitida, la oficina nacional competente, una vez vencidos los plazos previstos en el art culo 148, se pronunciar  a su respecto y,

tras el correspondiente examen de registrabilidad, decidir  acerca de la concesi n o denegatoria del registro del signo (art culo 150). En salvaguarda del debido proceso y del derecho a la defensa de las partes, la decisi n deber  ser motivada, es decir, expresar las razones de hecho y de derecho que hayan inclinado a la oficina nacional a pronunciarse en uno u otro sentido. El Tribunal ha dicho a este prop sito que “La motivaci n se contrae en definitiva a explicar el por qu  de la Resoluci n o Decisi n, erigi ndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresi n en el propio acto si una norma expresa as  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).

De no haber habido oposici n, la oficina nacional tambi n deber  llevar a cabo el correspondiente examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, por ser  ste de car cter obligatorio, y pronunciarse, por medio de una resoluci n motivada, acerca de la concesi n o denegatoria del registro del signo como marca.

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

CONCLUYE

- 1  Cualquier signo integrado por letras, n meros o palabras, gr ficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinaci n de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, as  como su combinaci n, podr  ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representaci n gr fica. El registro no se ver  impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo.  ste, en cambio, no ser  registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los art culos 135 y 136 de la Decisi n 486, salvo la excepci n prevista en el citado art culo 135,  ltimo p rrafo.
- 2  Para establecer si se configura o no el riesgo de confusi n o de asociaci n entre el signo pendiente de registro como marca y la marca ya registrada en el territorio de uno o m s de los Pa ses Miembros de la Comunidad, ser  necesario determinar si existe relaci n de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre s  como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situaci n del consumidor o del usuario, la cual variar  en funci n de tales productos o servicios.
- 3  En el caso de autos, la comparaci n entre los signos habr  de hacerse desde sus elementos gr fico, fon tico y conceptual, pero conducida por la impresi n unitaria que cada signo en disputa habr  de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoraci n deber  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.

- 4° En la comparación entre dos signos mixtos, o entre uno mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante 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 la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro 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 ellos. 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.

- 5° La comparación entre signos destinados a distinguir productos farmacéuticos deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que pudiera configurarse entre aquéllos un riesgo de confusión o de asociación que pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores. Ahora bien, si el signo en referencia ha sido confeccionado con algún elemento de uso general, la distintividad deberá buscarse en los otros elementos integrantes del signo, así como en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.
- 6° En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.

La oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, de conformidad con lo alegado y probado en autos.

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

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

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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

Mónica Rosell
SECRETARIA

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO 148-IP-2004

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: CAROLINA. Actor: RIVIANA FOODS INC. N° 2002-00040 (7680).

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, relativa a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno N° 2002-00040 (7680);

El auto de 25 de noviembre del 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud contenida en el oficio N° 1631, de 6 de octubre del 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

Demandante es la sociedad RIVIANA FOODS INC., y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio. Intervienen como terceros interesados las sociedades: COLOMBINA S. A. y PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA – PROANDEX.

2. Hechos

El 12 de febrero de 1991, la sociedad RIVIANA FOODS INC., solicitó el registro de la marca CAROLINA (mixta) para amparar “ARROZ” dentro de la Clase 30 de la Clasificación Internacional. (*Clasificación Internacional de Niza. Clase 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*). El 17 de junio de 1994 se publicó el extracto de dicha solicitud en la Gaceta para la Propiedad Industrial No. 402. El 2 de agosto de 1994, dentro de término, la Sociedad COLOMBINA S.A. presentó escrito de observaciones con fundamento en su marca CATALINA, también para productos de la clase 30.

La Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 33702 de 27 de diciembre del 2000, declaró infundada la observación de COLOMBINA S.A. y al mismo tiempo de OFICIO, negó el registro de la marca CAROLINA (mixta) en la clase 30, con base en los registros de las marcas CAROLINA (mixta) en la clase 29 de propiedad de la sociedad PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA - PROANDEX. (*Clasificación Internacional de Niza. Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas combustibles*).

La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la Jefe de la División de Signos Distintivos quien por Resolución N° 14733 de 30 de abril de 2001, confirmó la Resolución impugnada y, el segundo, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien por Resolución N° 25186 de 31 de julio del 2001 confirmó, asimismo, la decisión contenida en la Resolución N° 33702.

3. Fundamentos Jurídicos de la demanda

La actora sostiene “...que hubo violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 puesto que el Jefe de la División de Signos distintivos, así como el Superintendente Delegado de la Propiedad industrial, ignoraron que la

marca CAROLINA (MIXTA) de RIVIANA FOODS INC., fue solicitada el día 12 de febrero de 1991, es decir dos años antes de que fuera solicitada la marca fundamento del rechazo CAROLINA (mixta) ...” lo cual “... le otorga a mi representada un derecho prioritario”.

Así mismo sostiene que en reiterada jurisprudencia, tanto el Tribunal Andino de Justicia como el Honorable Consejo de Estado, han establecido el principio general de Derecho Marcario que dice: “**PRIMERO EN EL TIEMPO, PRIMERO EN EL DERECHO**”. Esta jurisprudencia, “nos confirma claramente el derecho prioritario de mi representada, sobre la marca CAROLINA para amparar “ARROZ” en la Clase 30, al haberla solicitado con anterioridad a la fecha en que fueron solicitadas las marcas CAROLINA (mixta) y CAROLINA (mixta)”, principio que se encuentra consagrado en la causal de irregistrabilidad del literal a) artículo 83 de la Decisión 344.

Por otro lado dice que la marca CAROLINA (mixta) ampara productos específicos de la Clase 30, consistente en ARROZ, “... en tanto que las marcas fundamento del rechazo amparan productos de la Clase 29, consistentes entre otros en carnes, pescado, aves, gelatina, frutas, mermeladas, compotas, huevos, aceites, legumbres, y atún”. Esto significa “que las marcas supuestamente en conflicto se comercializan en un mercado diferente, ya que el arroz, se comercializa en estantes de supermercados dedicados únicamente a esta clase, en tanto que los productos de la Clase 29 se comercializan en estantes especializados en esta clase de productos.”

De igual manera la parte actora manifiesta que el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena “... fue claramente violado al negar el registro de la marca CAROLINA (MIXTA) ...con fundamento en dos marcas solicitadas con posterioridad, por cuanto dicha marca cumple con la totalidad de los requisitos que exige esta norma para poder ser aplicada”.

4. Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda:

La Superintendencia de Industria y Comercio responde a la demanda en los siguientes términos:

Con la expedición de las resoluciones: N° 33702 del 27 de diciembre del 2000, N° 14733 del 30 de abril del 2001 y N° 25186 del 30 de julio del 2001, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, respectivamente, “...no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Asimismo dice que “Es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente ... es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa”.

Basándose en jurisprudencia indica que “es evidente que la marca “CAROLINA” (mixta) para distinguir productos de la clase 5 (sic) si bien es susceptible de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ...se presentan semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas que hacen difícil su diferenciación por parte del consumidor”.

Sostiene que “En el presente caso resulta evidente que el medio que utiliza el consumidor para solicitar el producto es la denominación; resultando evidente que la expresión ‘CAROLINA’ para distinguir productos de la clase 30 es semejante a ‘CAROLINA’, clase 29 registradas a favor de la sociedad Unilever (sic), por lo que evidentemente ‘CAROLINA’ (mixta) clase 30, no tiene aptitud distintiva para individualizar suficientemente los productos que se quieren proteger con el registro”.

Argumenta que “La marca solicitada ‘CAROLINA’ (mixta) de la Clase 30 de la nomenclatura vigente pretende distinguir herbicidas, insecticidas y funguicidas (sic); de otra parte, las marcas ‘CAROLINA’ (mixta) registradas distingue (sic) productos de la clase (sic) 29 los cuales se encuentran estrechamente relacionados con los productos comprendidos en la clase 30 de la nomenclatura vigente,, (sic) presentándose una indudable relación de productos para el consumidor que lo llevaría a pensar sobre el mismo origen empresarial que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, lo cual generaría confusión para los consumidores...”.

La sociedad PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA – PROANDEX en su calidad de tercero interesado, dice: “Me atengo a la prueba de los hechos en que el petitum se sustenta y a su conformidad o no con la ley sustancial aplicable al caso de acuerdo con dicha prueba. Es que no tengo información distinta a la de la demanda, conforme a las copias que se entregaron cuando se me notificó el auto admisorio de aquélla, y así fundamentado de otro orden para, a priori, negar el derecho o aceptarlo, vale decir para impugnar o coadyuvar dicha demanda”.

Considerando:

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

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

Que teniendo en cuenta que la solicitud de la marca CAROLINA (mixta) para la clase 30, se presentó el 12 de febrero de 1991, es decir en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no así en vigencia de la Decisión 344 como lo manifiestan la parte actora y la Superintendencia de Industria y Comercio, 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, corresponde

interpretar de oficio los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no así los artículos solicitados por el consultante.

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

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;

(...)”.

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— 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 del 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC).

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 del 2003, marca: A+GRAFICA).

En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo CAROLINA (mixta) 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.

Los requisitos básicos previstos en el artículo 56 de la Decisión 85, brindan a la marca las siguientes características:

La novedad. La condición de novedad o el hecho de que el signo sea nuevo, no se dirige a que no haya sido utilizado anteriormente, 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. Este requisito 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.

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, busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista, por lo que 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 y esta dirigida a que el signo pueda ser identificado por los consumidores. Igualmente este requisito ya no se contempla a partir de la Decisión 311, toda vez que constituía una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos.

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).

De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso si el signo CAROLINA (mixto) reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la Decisión 85.

III. Marcas mixtas

El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas, puesto que tienen 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. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, *“en el análisis de una marca mixta 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 el 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 videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: *“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 al cotejo, en el presente caso, entre la marca solicitada CAROLINA (mixta) y CAROLINA (mixta) registrada.

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 impiden 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.

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. En la referida Decisión la confusión se da en relación a la clase del nomenclátor a la que pertenecen los productos o los servicios, en sentido de que si éstos, distinguidos por una marca, pertenecen a la clase de los que pretende amparar un signo solicitado para registro, podría darse el riesgo de confusión y no así si tales productos o servicios pertenecen a clases diferentes. Este criterio, sin embargo, ya no se mantiene en las posteriores Decisiones.

La protección de que goza una marca previamente registrada o un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado o reivindicado, dentro de la regla de la especialidad prevista en la Decisión 85, recae sobre los productos o servicios de una de las clases del nomenclátor internacional de Niza, objeto del registro y no así sobre los productos o servicios pertenecientes a otras clases.

El derecho de prioridad del titular de la marca previamente registrada, o solicitada con anterioridad, se medirá en relación a la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo observado. Para efectos de la aplicación del principio “primero en el tiempo primero en el derecho”, en el caso de autos, deberá tomarse en cuenta la fecha de presentación de las solicitudes de 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.

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).

Finalmente, 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 la identidad al de la semejanza.

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

La similitud gráfica emerge de la coincidencia visual de signos, dibujos, líneas, tipo de letras, etc. a compararse, que puede inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

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 los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que de aplicarse al caso objeto de la presente interpretación, son los siguientes:

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

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; en consecuencia, 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 o no 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: Según el 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 el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.

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. Sin embargo al efectuar el cotejo de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

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 anteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

QUINTO: El derecho de prioridad del titular de la marca previamente registrada, o solicitada con anterioridad, se medirá en relación a la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo observado. Para efectos de la aplicación del principio "primero en el tiempo primero en el derecho", en el caso de autos, deberá tomarse en cuenta la fecha de presentación de las solicitudes de registro.

SEXTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, 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.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2002-00040 (7680), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Mónica Rosell
SECRETARIA

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

Mónica Rosell
SECRETARIA

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO 159-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 73 literales a) y d); y 83 literal c) de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, de la República del Ecuador. Interpretación de oficio, del artículo 71 de la misma Decisión, así como, de la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Marca: "MANIA". Proceso interno N° 906-ML.

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

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, Doctor Eloy Torres Guzmán.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 26 de noviembre del año 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de

Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 13 de enero del 2005.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Partes

Actúa como demandante la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A., siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y, el Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Se considera como tercero interesado en los resultados de este proceso, a la firma CONFITES MAGU'S Cía. Ltda.

1.2 Acto demandado

La interpretación se plantea en razón de que la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A., solicita que se declare la nulidad de la siguiente resolución expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI:

N° 0934915, de 17 de diciembre del año 1993, mediante la cual la mencionada Autoridad, ratificó lo decidido en la Resolución N° 0932653, de 17 de agosto también de 1993, por la que rechazó la observación presentada por la Actora, con base en las marcas de su propiedad "MANI-EXTRA" y "MANICERO", respecto del registro de la denominación "MANIA", solicitado por la firma CONFITES MAGU'S Cía. Ltda., como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional N° 30.

1.3 Hechos relevantes

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

a) Los hechos

- El 23 de enero de 1992, la firma CONFITES MAGU'S Cía. Ltda. presentó solicitud para obtener registro de la denominación "MANIA", como marca destinada a amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.¹
- El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 330, correspondiente al mes de julio de 1992.
- El 1 de julio de 1993, la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A. presentó observación contra el registro solicitado, con base en las marcas de su propiedad "MANI-EXTRA" y "MANICERO", destinadas a amparar productos también de la Clase Internacional N° 30.

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

- El 11 de agosto del mismo año, el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI emitió la Resolución N° 0932653, por medio de la cual rechazó la observación presentada por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., con fundamento en el artículo 83 literal c) de la Decisión 313.
- El 20 de agosto de ese año, la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., solicitó una aclaración respecto a la resolución emitida.
- El 17 de diciembre también de 1993, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió la resolución N° 0934915, por medio de la cual ratificó el contenido de la Resolución inicial.

b) Escrito de demanda

La firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., domiciliada en Vevey, Suiza, por intermedio de apoderado manifiesta, como se ha dicho, que el 23 de enero de 1992, la firma CONFITES MAGU'S Cía. Ltda. presentó solicitud para obtener registro de la denominación "MANIA", como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 30, respecto de la cual presentó observación con base en la existencia de las marcas de su propiedad "MANI-EXTRA y etiqueta" y "MANICERO", que amparan productos también de la clase internacional 30.

Afirma que, sin embargo, el Director Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución N° 932653, rechazando la observación presentada al registro, ratificada luego con una nueva, la N° 934915, de 17 de diciembre de 1993, por la cual confirmó su declaratoria respecto de la improcedencia de esa observación por carecer de fundamento y, considerando que la denominación "MANIA" es en su opinión completamente distinta a las marcas ya registradas.

Expresa la accionante, que "...es evidente que entre estas marcas y la que se pretende registrar existe semejanza ortográfica, fonética y auditiva y que su inscripción induciría al consumidor a errores y confusiones".

Argumenta, por otra parte, que la segunda Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial "...causó estado, porque se ha agotado la vía administrativa, y ésta ha resuelto en esa vía el fondo del asunto, en forma ilegal y arbitraria, negando y desconociendo nuestros derechos, aunque en base a un Reglamento inconstitucional."

Solicita, en consecuencia, que se "...declare procedente la demanda y ordene el rechazo de las resoluciones que negaron la observación por nosotros propuesta y la continuación del trámite respectivo."

c) Contestaciones a la demanda

El Procurador General del Estado contesta la demanda oponiendo las siguientes excepciones:

1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
2. Legitimidad del acto administrativo impugnado.
3. Falta de derecho del actor para deducir la demanda.

4. Caducidad del derecho y prescripción de la acción.

Solicita, adicionalmente, que se rechace la demanda.

El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca da también contestación, oponiendo las siguientes excepciones:

1. Extensión de la demanda al mandatario de la firma CONFITES MAGU'S CIA. LTDA.
2. Legitimidad de personería pasiva y nulidad del proceso, por cuanto esta entidad no ha sido quien ha emitido la resolución impugnada.

Se observa que en el expediente recibido por este Tribunal, no existe constancia de que el **Director Nacional de Propiedad Industrial** y el tercero beneficiario del acto impugnado, la empresa **CONFITES MAGU'S CIA. LTDA.**, hayan contestado la demanda.

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

Considerando:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Si bien el Tribunal Nacional Consultante no apoya su pedido en disposiciones expresas del Tratado de Creación de este Organismo Comunitario, ni en aquéllas de su Estatuto en las cuales se establecen los requisitos atinentes a la interpretación prejudicial, se observa que la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pues en ella se identifica a la Instancia Nacional Compareciente, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe de los hechos considerados relevantes y, se refiere la causa interna que la origina. En cuanto a la dirección requerida para la respuesta a la consulta, es preciso manifestar que élla es plenamente conocida por este organismo.

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

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Tribunal Nacional compareciente ha solicitado de este organismo, por medio de oficio N° 625-TCA-DQ-1S-906-ML, la interpretación prejudicial de los artículos 73 literales a) y d); y, 83 literal c) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; no obstante el pedido formalizado, este Organismo Comunitario ha podido verificar, que la solicitud correspondiente al registro de la denominación "MANIA", ha sido presentada el 23 de enero de 1992. Consecuentemente, dicha solicitud ha sido radicada, sin lugar a dudas, en vigencia de la Decisión 311 y no de la Decisión 313.

Por lo expuesto, este Tribunal considera, según así lo ha venido determinando en su jurisprudencia, que la interpretación prejudicial solicitada debe corresponder, en este caso, a los artículos 73 literales a) y d) y 83 literal c) de la Decisión 311, artículos por cierto concordantes con los aludidos de la Decisión 313. Estima conveniente, por otro lado, extender dicha interpretación, de oficio, al artículo 71 de la misma Decisión, así como a la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 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, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISION 311

"Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

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

"Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

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

(...)

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

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

(...)

"Artículo 83.- La oficina nacional competente rechazará de oficio aquellas observaciones que, cumpliendo con los requisitos establecidos por la presente Decisión, estén comprendidas en algunos de los siguientes casos:

(...)

“c) Que la observación se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles, a menos que la solicitud pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injustificado de ésta;”

DECISION 313

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

(...)

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

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA

Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organismo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 73 literales a) y d) y, 83 literal c) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por constatar que la solicitud de registro de la denominación “MANIA” fue presentada, como ha sido ya dicho, el 23 de enero de 1992, en vigencia de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Al respecto este Tribunal ha sostenido:

“Como se ha manifestado en reiteradas ocasiones, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos. Por lo tanto, tenemos que toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, y señala que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido. En consecuencia, la norma andina contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a todo efecto futuro del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, esto es, al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de dicho derecho.”²

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

5. CONCEPTO DE MARCA Y SUS REQUISITOS

Del artículo 71 de la Decisión 311, inciso segundo, se desprende el concepto de marca, término éste entendido como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

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

a) Perceptibilidad

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

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

b) Distintividad

El artículo 71 de la Decisión 311 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.

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

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

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO

La confundibilidad con signos idénticos o semejantes

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que "sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error", conforme así lo estableció el literal a) del artículo 73 de la Decisión 311.

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

La confusión puede producirse en tres ámbitos: el visual o gráfico, el auditivo y el ideológico, resultando en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza:

Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquella es la que "deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra"³. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea.

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

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

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

La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido

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

El literal d) del artículo 73 de la Decisión 311 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición, como ha sido dicho al inicio, para la inscripción de signos que "constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos".

Recalcando, no obstante, que la notoriedad es un hecho que debe ser probado, de acuerdo a los elementos que sirven para medir tal circunstancia.

7. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA

Rechazo de observaciones por ser marcas distintas o de clases disímiles

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

La Decisión 311 estableció la obligación de publicar el extracto de la solicitud, a los efectos de que puedan ser presentadas observaciones a la concesión de la marca cuyo registro se pide y, determinó, además, que cualquier persona que tenga legítimo interés, puede presentar observaciones a la solicitud de registro de una marca; tienen legítimo interés para esos fines, quien ostenta el carácter de titular de una marca registrada o, quien la ha solicitado con prioridad en el tiempo respecto del signo a cuyo registro se opone.

En el caso de que sean presentadas observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente deberá tramitarlas en los términos y en las condiciones fijados por los artículos 83 y 84 de la referida Decisión.

³ OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot**. Buenos Aires. 1989. Pág. 153.

El párrafo c) del artículo 83 de la Decisión 311 establece, como causal para que la Oficina Nacional Competente rechace de oficio las observaciones presentadas al registro de una marca, el que “la observación se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles”, excluyendo el caso en que “la solicitud pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injustificado de ésta”.

Al respecto este Tribunal ha expresado:

“...A diferencia de lo que ocurre en el derecho marcario estadounidense y en el inglés, la legislación comunitaria apenas menciona el fenómeno de la dilución de las marcas en el artículo que se comenta hoy derogado por la Decisión 344 - que trata sobre la dilución en el artículo 104 sobre derecho al **ius prohibendi** que tiene el titular de una marca frente al uso de un signo idéntico o similar que produzca dilución de la fuerza distintiva de la marca.

“El fenómeno de la dilución tiene aplicación frente a la marca notoria y a la renombrada, que en el derecho anglosajón da lugar a acciones concretas; está basado en el debilitamiento de la principal característica de una marca como es su distintividad. Puede generarse la dilución bien por el uso no autorizado de la marca en productos o servicios distintos a los relacionados con la registrada, que pueden ocasionar que la marca cese de cumplir sus funciones de único identificador de los productos de su titular; también puede darse el fenómeno cuando el registro de la marca para otros productos de distinta clase se asocia con la mala calidad de otros bienes o servicios ofrecidos en el mercado. (resaltado de la presente sentencia)

“Desde el punto de vista probatorio los autores coinciden en calificar la dilución como un hecho de difícil comprobación, a no ser que ella se asocie con el fenómeno de la confusión marcaria. Para este Tribunal la figura de la dilución, en el contexto del literal c) que se comenta sólo cabe cuando los productos a que se refiere la marca en observación o sujeta a oposición sean evidentemente distintos o pertenezcan a clases distintas del nomenclator. Así lo considera la doctrina cuando señala que la dilución es el ‘cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos.’ (Schechter, citado por Jorge Otamendi en “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, pág. 377).

“El profesor Fernández Novoa, ‘Derechos de Marca’, pág. 127 al tiempo de comentar la legislación española sobre la material (sic) indica que la ley prohíbe registrar como marca ‘los signos que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados’ para prevenir el riesgo de debilitamiento de la reputación de una marca altamente renombrada.”⁴

⁴ **Proceso 10-IP-98**, sentencia de 19 de agosto de 1998. G.O. N° 394, de 15 de diciembre de 1998. **Marca:** “GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta)”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

En el momento en que se obtiene el registro de una marca otorgada por la Oficina Nacional Competente, su titular adquiere el derecho exclusivo sobre la misma, derecho subjetivo éste para usarla en la identificación de productos o de servicios y, además, para ejercitar las acciones del caso frente a terceros que pretendan utilizar, sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante al registrado, para distinguir productos o servicios idénticos o semejantes, induciendo a error al público consumidor.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Concluye:

1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro de un signo distintivo, 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 71 de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la misma Decisión.
3. No son registrables los signos que según lo previsto por el artículo 73, literal a) de aquella, sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.
5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.
6. El artículo 73, literal d), de la Decisión 311, establece protección especial para la marca notoria, con el fin de proteger al consumidor y al titular del signo notorio.

La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. La calidad de notoria de una marca debe ser probada por quien la alega.
7. La Oficina Nacional Competente debe necesariamente realizar el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la

Decisión 311. Dicho examen debe efectuarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro.

8. La Oficina Nacional Competente deberá determinar, que las observaciones presentadas a la solicitud de registro de una marca, no se encuentren incursas en las causales de rechazo de aquéllas previstas en el artículo 83 de la Decisión 311.
9. El registro concedido por la Autoridad Nacional Competente se constituye en la única manera de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca, permitiéndole a su titular la posibilidad de ejercitar las acciones del caso frente a terceros que pretendan utilizar, sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante al registrado, para distinguir productos o servicios idénticos o semejantes.

La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N° 906-ML, 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.

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Mónica Rosell Medina
SECRETARIA

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

Mónica Rosell
SECRETARIA

PROCESO N° 115-IP-2004

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Proceso Interno N° 289-00-LM. Actor: Héctor Rodríguez Gilbert. Marca: "LA PASTORA Y DISEÑO".

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contenida en el Oficio No. 725-TDCAG-04-P, de fecha 25 de octubre de 2004, del Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, con motivo del proceso interno N° 289-00-LM.

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el primero de diciembre del 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

La parte actora es el señor Héctor Rodríguez Gilbert.

Se demanda a la Procuraduría General del Estado, al Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI y como tercero interesado a la sociedad Industrial Agrícola Porta Albus S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

2.1. Hechos y fundamentos de la demanda.

El 16 de abril de 1999 fue solicitado por Héctor Rodríguez Gilbert el registro del signo "LA PASTORA Y DISEÑO" para identificar productos de la clase 31 (*Clase 31: Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.*). La solicitud fue publicada en el mes de abril. El 22 de julio de 1999 Industrial Agrícola Porta Albus S.A., presentó observación al registro con base en su marca "LA PASTORELLA".

Mediante Resolución No. 976561, notificada el 20 de marzo del 2000, se declaró fundada la observación y se negó el registro solicitado.

La negativa se basó, según se desprende de la Resolución, en "...la semejanza de elementos que conforman las marcas en controversia, motivan una confusión directa ya que poseen identidad gramatical ..."; además que los productos

que amparan o que pretenden amparar “LA PASTORA y diseño” y “LA PASTORELLA” son de similar naturaleza y no cumple con el requisito de distintividad.

Por su parte, el demandante señala que una vez realizado el cotejo marcario con base a las reglas establecidas, se podría apreciar que “*LA PASTORA y diseño*” “...esta (sic) revestida de toda fuerza diferenciadora ...”, por lo que no induciría al público a error.

También alega el demandante, que los productos en cuestión han estado en el mercado durante varios años por lo que “... *ha coexistido y coexiste en el mercado ecuatoriano sin el menor inconveniente con la marca LA PASTORELLA, por tanto, la marca (sic) LA PASTORA se ha vendido en forma pública, continua y de buena fe en el comercio ...*”.

Para concluir su demanda señala el demandante que su signo goza de distintividad, de perceptibilidad y de inconfundibilidad por lo que es registrable.

2.2. Contestación a la demanda.

2.2.1. De la Procuraduría General del Estado.

Del escrito de contestación se desprende que plantea la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos. Señala que la administración actuó ajustada a derecho y apoya la validez de la Resolución No. 976561 que negó el registro como marca de “LA PASTORA y diseño”.

2.2.2. Del Director Nacional de Propiedad Industrial.

De la consulta se desprende que al contestar la demanda el Director Nacional de Propiedad Industrial alega que las marcas en controversia motivan confusión directa en el consumidor pues poseen identidad gramatical. También señala que los signos en conflicto “... *son términos similares que despiertan ideas afines, con lo que la confusión se hace más probable ...*”. Que “*LA PASTORA y diseño*” no pudo ser registrada por no cumplir con el requisito de distintividad exigido por la norma.

2.2.3. Del tercero interesado Industrial Agrícola Porta Albus S. A.

No consta su contestación.

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 de los artículos 81 y 83 a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitados.

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

DECISION 344

Artículo 81

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

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

Artículo 83

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

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

(...)”.

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

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

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

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

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

La *perceptibilidad* es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si

es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

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

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

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

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

II. CLASES DE SIGNOS DENOMINATIVOS, GRÁFICOS Y MIXTOS

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

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

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

la marca gráfica respectiva entre los consumidores”; y *“la marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o ‘motivo’ al que se asciende a través de un proceso de generalización”* (FERNANDEZ-NOVOA, Carlos: *“Fundamentos de Derecho de Marcas”*, Madrid, Editorial Montecorvo S. A., pp. 29 y ss.).

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

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

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

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES. RIESGO DE CONFUSION. REGLAS DE COMPARACION

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

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

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

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

De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza 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, 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.

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

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

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

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

"La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

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

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

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

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

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

Concluye:

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

Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o reistrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Tercero: En la comparación entre signos mixtos o entre un signo mixto y uno denominativo, el elemento predominante en el conjunto marcario es generalmente el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo, debiendo siempre tomarse en cuenta el conjunto que conforma la marca.

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.

Cuarto: De conformidad con el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, o con un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, para los mismos o similares productos o servicios respecto de los cuales, su uso pueda incluir a los consumidores a error. A los efectos de establecer si existe riesgo de confusión, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado.

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

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

Moisés Troconis Villarreal
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Mónica Rosell Medina
SECRETARIA

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

Mónica Rosell
SECRETARIA

PROCESO N° 144-IP-2004

Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 71, 72 literal a), 73 literal a), 82 y 93 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Guayas de la República del Ecuador; Proceso Interno N° 235-02-3. Actor: SUPAN S.A. Marca: BIMBUÑUELOS.

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 135, 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el Oficio N° 610-TDCAG-04-P, de fecha 7 de septiembre del 2004, remitida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Guayas de la República del Ecuador, con motivo del proceso interno N° 235-02-3.

Que la mencionada solicitud cumple suficientemente con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el primero de diciembre del 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

La actora es la sociedad SUPAN S.A.

Se demanda al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI; y como tercero interesado al GRUPO BIMBO S. A. DE C.V.

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

El 21 de mayo de 1993, la sociedad Ecuatoriana SUPAN S.A. solicitó el registro de la marca BIMBUÑUELOS, para productos de la clase 30 (*"Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo"*).

El 22 de noviembre de 1993, la compañía CENTRAL IMPULSORA solicitó el registro del signo BIMBUÑUELOS, para identificar productos de la clase internacional N° 30.

Publicado el extracto de la solicitud de la marca BIMBUÑUELOS presentada por la compañía CENTRAL IMPULSORA, la sociedad Supan S. A., presentó observaciones a la solicitud, con base en la identidad existente entre la marca solicitada, y sus marcas BIMBO y BIMBOLLOS, registradas en las clases internacionales N° 29 y 30. (*Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*).

Mediante la Resolución 0969140 de 17 de marzo de 1999, - fecha en la cual ya se encontraba registrada la marca BIMBUÑUELOS en la clase 30 a favor de la sociedad SUPAN S. A.- el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación presentada por SUPAN S.A. en contra de la solicitud de registro del signo BIMBUÑUELOS solicitado por CENTRAL IMPULSORA S. A. de C.V. y otorgar el registro a favor de la mencionada sociedad.

El 13 de mayo de 1999, la compañía SUPAN S.A. presentó recurso de apelación, que fue resuelto mediante Resolución de 30 de marzo del 2001, en la que se deniega el recurso de apelación solicitado y se ratifica la Resolución N° 0969140 con la que se rechaza las observaciones realizadas por la sociedad SUPAN S.A.

2.2. Fundamentos de la demanda.

La sociedad demandante manifiesta que, el Director Nacional de Propiedad Industrial, *"en un evidente error omitió la existencia del registro del signo BIMBUÑUELOS (sic) de propiedad de SUPAN S. A., faltando a su obligación de realizar el examen de registrabilidad conforme lo establecía el artículo 96 de la entonces vigente Decisión 344..."*.

Manifiesta además que: *"La Dirección Nacional de Propiedad Industrial y el Comité de la Propiedad Intelectual (sin necesidad de que el administrado SUPAN S.A. le facilite su trabajo haciéndoles caer en cuenta sobre la preexistencia de su derecho) tenían la obligación de negar de oficio la solicitud de registro del signo BIMBUÑUELOS presentada por CENTRAL IMPULSORA S. A. de C.V. debido a que ya había conferido un derecho exclusivo sobre dicho signo a favor de SUPAN S.A. para productos de la misma clase internacional; mas aún siendo los obligados de tutelar, proteger, prevenir, promover y fomentar la protección de los derechos de propiedad industrial"*.

Arguye también que *"sin perjuicio de lo expresado anteriormente, cuando se trata de marcas que distinguen productos alimenticios, la pauta de la combinación de conjunto tiene que analizarse con otro criterio; y en este caso, es el de la supremacía de los elementos dominantes que sobresalen en la visión de conjunto. Es así como al analizar la composición de los signos enfrentados, encontramos que son muy similares pues la diferencia esta constituida únicamente por un 'r' frente a una 'm' lo que significa que los vocablos enfrentados son prácticamente iguales y se requiere efectuar un gran esfuerzo, para determinar si las marcas presentan alguna diferencia"*.

2.3. Contestación a la demanda.**2.3.1. Del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI.**

No consta en el expediente enviado a este Tribunal, la contestación a la demanda realizada por el representante del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

3.3.2. Del tercero interesado GRUPO BIMBO S.A. DE C.V.

La representante del Grupo BIMBO S.A. de C.V., firma que se fusionó y absorbió a la compañía CENTRAL IMPULSORA S. A. DE C.V., manifiesta que el derecho de la marca BIMBO, BIMBUÑUELOS y BIMBOLLOS, le pertenecen al Grupo Bimbo, pues en los años cuarenta se le concedió en México el registro de la marca BIMBO, mientras que SUPAN S. A., obtuvo el registro de la marca BIMBO arbitrariamente en el Ecuador en el año 1969, aproximadamente 25 años después.

Manifiesta además que “Las marcas del GRUPO BIMBO S.A. DE C.V. son notorias y mundiales, por lo que el registro de la marca ‘BIMBUÑUELOS’, extendió en nuestro país un derecho adquirido hace ya mucho tiempo atrás por mi mandante, y mucho antes de que SUPAN S. A. copie y utilice deslealmente las marcas de mi representada en el Ecuador”.

Para concluir manifiesta que, la compañía SUPAN S.A., pretende apoderarse de un derecho ajeno ya que las marcas del Grupo BIMBO S.A. DE C.V., son notorias y mundiales; y, que la acción propuesta por la firma demandante, representa un acto de competencia desleal, pues los hechos expuestos en ella no se encuentran en razón de la verdad debido a que las marcas del Grupo BIMBO S.A. DE C.V. son suficientemente distintivas a nivel nacional e internacional.

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 fue solicitada la interpretación de los artículos 135, 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; sin embargo, procede la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 71, 72 literal a), 73 literales a), d) y e); 82 y 93 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, por considerarse aplicables al presente caso.

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

DECISION 344

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA

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

DECISION 313

Artículo 71

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

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

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

Artículo 72

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(...)”

Artículo 73

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

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

(...)

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

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

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

(...)”

Artículo 82

“Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada”.

Artículo 93

“La primera solicitud de un registro de marca válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes

provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena”.

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

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

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

Este Tribunal en una de sus interpretaciones prejudiciales ha señalado que: *“Resulta oportuno para dilucidar los aspectos relativos a la aplicación de la ley comunitaria en el tiempo, precisar la terminología relacionada con este tipo de situaciones, así el profesor Marcial Rubio Correa señala que: ‘Aplicación inmediata de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquel en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquella que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entra en vigencia’ (RUBIO, Marcial. Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p.57 y ss).*

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

- La teoría de los derechos adquiridos que se apoya en la seguridad jurídica que debe otorgar todo sistema jurídico. Se entiende por derechos adquiridos aquellos que han entrado en el dominio de su titular y que no pueden ser modificados por normas posteriores, porque se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas.

- La teoría de los hechos cumplidos que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultra actividad de las normas derogadas. Para ello se parte del hecho que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores.

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

Este Tribunal ha señalado que *“... la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho. A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes y o, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”.* (PROCESO 38-IP-2002. MARCAS: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, G.O.A.C. No. 845 de 1 de octubre del 2002).

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

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

Así mismo, el citado artículo 71, 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 bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

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

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

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

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

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES, RIESGO DE CONFUSION, REGLAS DE COMPARACION, CONEXION COMPETITIVA

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 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En este sentido, el literal a) del artículo 73 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, respecto de los cuales producen error o confusión.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal *“... la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro,*

respectivamente”. (Proceso N° 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRAFICA).

En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 73 de la mencionada Decisión, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.

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

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

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

Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Organismo Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

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

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de

Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:

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

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

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

La doctrina recogida de los autores Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, ha fijado algunos criterios que podrían conducir a establecer la conexión competitiva entre los productos; ellos fueron sintetizados en la sentencia dictada en el Proceso N° 08-IP-95 (G.O.A.C. No. 231 de 17 de octubre de 1996, caso "LISTER"):

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

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

b) Canales de comercialización.

Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes

cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Mismos medios de publicidad.

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

d) Relación o vinculación entre los productos.

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

e) Uso conjunto o complementario de productos.

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

f) Partes y accesorios.

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

g) Mismo género de los productos.

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

h) Misma finalidad.

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

i) Intercambiabilidad de los productos.

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

IV. DE LAS OBSERVACIONES AL REGISTRO

Según el artículo 82 de la Decisión 313, las observaciones al registro de un signo como marca pueden deducirse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del extracto de la solicitud. 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 84 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.

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 de irregistrabilidad 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. DEL DERECHO DE PRIORIDAD

Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la "prioridad", que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en el derecho (Prior tempore, potior iure).

Cuando la Oficina Nacional Competente al efectuar el examen formal encuentra incumplimientos y ordena subsanarlos en el plazo de 30 días hábiles, una vez que la solicitud sea admitida, la prioridad queda determinada desde la fecha de presentación de la solicitud de la marca.

Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o para productos que puedan causar error en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.

El artículo 93 de la Decisión 313, amplía el concepto de la prioridad marcaria interna o territorial, referida al registro de dos marcas en un mismo país, a la prioridad andina e internacional. Según ella el solicitante que primeramente ha presentado una solicitud en un País Miembro o en otro país que concede trato recíproco a las solicitudes de los Países Miembros, conservará dicha prioridad por el término de 6

meses, contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para requerir el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

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

Concluye:

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

Para aquellos procedimientos en trámite en las etapas que aun no se hubiesen cumplido, se aplicará la Decisión vigente a la fecha de dicho trámite; en cambio para aquellas etapas que ya se hubieran cumplido se aplicará la Decisión anterior.

Segundo: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313.

Tercero: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

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

Quinto: Podrá presentar observaciones al registro solicitado, cualquier persona provista de interés legítimo. La oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha

oficina decidirá sobre las observaciones, procederá a realizar el examen de fondo de registrabilidad y se pronunciará sobre la concesión o denegación del registro.

Sexto: El examen de registrabilidad deberá ser practicado por la Oficina Nacional Competente, habiéndose presentado o no observaciones por quien ostenta la calidad de legítimo interesado. Sólo luego del análisis correspondiente, mediante resolución motivada 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 para que un signo pueda ser registrado como marca contemplados en la Decisión 313. 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 párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

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

Moisés Troconis Villarreal
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Mónica Rosell Medina
SECRETARIA

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

Mónica Rosell
SECRETARIA

**EL CONCEJO MUNICIPAL
DE MACARA**

Considerando:

Que, corresponde a la Municipalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 8 del Art. 14 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el mantenimiento y administración de los cementerios; y,

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

Expide:

La siguiente Ordenanza que Regula el Servicio del Cementerio Municipal.

Art. 1.- Corresponde a la Municipalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 8 del Art. 14 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el mantenimiento y administración de los cementerios.

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

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

Art. 3.- La administración de cada cementerio estará a cargo de un administrador que será designado en la forma prevista por la ley.

El Comisario Municipal tendrá a su cargo la administración del cementerio, mientras no se designe a un administrador, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias del Municipio.

Art. 4.- Son deberes del Administrador de cada cementerio:

- a) Llevar libros independientes de inhumaciones y exhumaciones de las bóvedas, sepulturas en tierra, en los que se registrarán en orden cronológico con una clasificación alfabética los nombres de los fallecidos, la fecha de inhumación y exhumación verificadas en el cementerio;
- b) Solicitar al Alcalde autorización para realizar las reparaciones necesarias;
- c) Concurrir a todas las exhumaciones; y,
- d) Controlar el cerramiento de bóvedas, sepulturas y el mantenimiento del cementerio de conformidad con las prescripciones de esta ordenanza, caso contrario, informar al Alcalde para las sanciones pertinentes.

Art. 5.- Cualquier persona natural o jurídica podrá comprar un lote de terreno en los sitios señalados por el Municipio para la construcción de bóvedas o mausoleos.

Art. 6.- El Municipio destinará un espacio del cementerio para sepulturas gratuitas que serán asignadas previa autorización del Alcalde, la misma que se fundamentará en el informe que sobre el asunto le presente el Administrador del cementerio.

Art. 7.- Los interesados en adquirir un terreno o bóveda municipal en el cementerio presentarán una solicitud al Alcalde, en el papel destinado para el efecto por la Municipalidad, determinando el área a utilizar, esto es hasta 10 m² a particulares y 33 m² a instituciones y luego de su aprobación se procederá a elaborar al contrato de venta respectivo.

Art. 8.- Para realizar la construcción de bóvedas o mausoleos, los propietarios de lotes en el cementerio enviarán al Departamento de Planificación, la solicitud describiendo el tipo de construcción, materiales a utilizar y más detalles que acompañarán el plano de la construcción con dos copias, una para archivo de Secretaría y otra para la Administración del cementerio, para la aprobación respectiva. Se comprobará que la altura de la construcción guarde proporción con el área adquirida y diseño.

Art. 9.- Se prohíbe a los particulares realizar construcciones destinadas a la venta o arriendo.

Art. 10.- Una vez cumplida la construcción funeraria, el propietario dará aviso al Administrador del cementerio, y solamente con su visto bueno podrá ocuparlo una vez que el Departamento de Planificación haya verificado el cumplimiento de las normas establecidas y el plano aprobado en relación con las medidas necesarias de higiene.

Art. 11.- Las lápidas serán de concreto, mármol, bronce u otro material semejante y el plazo de colocación es 12 meses desde la fecha de su inhumación, si cumplido este plazo los dueños no colocaron la lápida, el Administrador podrá ordenar su colocación y ordenar su cobro por la vía coactiva.

DE LAS INHUMACIONES

Art. 12.- Las inhumaciones de cadáveres se realizarán únicamente en el cementerio, para lo cual cumplirán los siguientes requisitos:

- a) Presentación del certificado de defunción;
- b) Certificado del Tesorero Municipal de haber satisfecho las obligaciones correspondientes; y,
- c) Haber cumplido los demás requisitos establecidos en la ley.

Art. 13.- Las inhumaciones se harán en el período de 08h00 a 18h00. En ningún caso depositarán o conservarán en un mismo nicho otros restos humanos que aquellos para los que se tomó en arrendamiento o propiedad la bóveda.

Art. 14.- Para la consecución de sepulturas gratuitas bastará el certificado de defunción y la autorización otorgada por el Alcalde.

DE LAS EXHUMACIONES

Art. 15.- No podrá ser exhumado ningún cadáver sino una vez cumplidos los siguientes requisitos:

- a) Certificado del Tesorero Municipal de haber satisfecho las obligaciones respectivas;
- b) Autorización por escrito de la autoridad competente de salud de conformidad con la ley; y,
- c) Haber transcurrido el período de 6 años, por lo menos, desde la fecha de la inhumación.

Art. 16.- El Administrador del cementerio será responsable de las exhumaciones que no se realicen de acuerdo a esta ordenanza, sin perjuicio de exigir el pago de los valores adeudados y de la acción penal a que diere lugar.

Art. 17.- El plazo máximo dentro del cual necesariamente se procederá a la exhumación de un cadáver será de 10 años a partir de la fecha en que se realizó la inhumación.

Art. 18.- Una vez cumplido el plazo señalado en el artículo anterior, el Administrador del cementerio comunicará del particular al Alcalde quien por medio del Comisario Municipal citará a los interesados concediéndoles para su exhumación el plazo de 30 días, vencido el cual se ordenará que los restos sean exhumados una vez cumplidas las formalidades establecidas en esta ordenanza.

Art. 19.- Prohíbese sacar fuera del cementerio los restos humanos; sin embargo, podrá concederse permiso para ello, con orden escrita de la autoridad sanitaria, en el cual se indicará el destino de esos restos.

Art. 20.- Si en el momento de la exhumación se observa que no han sido destruidas totalmente las partes blandas del cadáver, podrán los interesados renovar el arriendo de la bóveda, haciendo el pago correspondiente.

Art. 21.- El ataúd, los restos del mortaje y otras prendas similares serán destruidas y en ningún caso se permitirá que se saquen del cementerio y se utilicen por segunda vez.

CANONES Y PRECIOS

Art. 22.- Para el arrendamiento de bóvedas o terreno en el cementerio se fijan los siguientes precios, pagaderos por adelantado:

Bóveda	237,00 dólares
Tierra 2.2 metros cuadrados	100,00 dólares

Valores que serán reajustables de acuerdo al valor real actual, al momento de la suscripción del contrato.

También se podrán adquirir por compra directa las bóvedas y terrenos a que se refiere el presente artículo, por el precio fijado por el Departamento Financiero Municipal.

Art. 23.- El Concejo Municipal, previo informe técnico de la Dirección de Planificación, establecerá los valores por metro cuadrado para las ventas de terreno destinadas a la construcción de bóvedas y para la ocupación de sepulturas en el suelo.

DE LAS SANCIONES

Art. 24.- Las contravenciones a esta ordenanza serán penadas con una multa de hasta diez salarios mínimos vitales, impuestas por el Comisario Municipal previo informe del Administrador del cementerio.

Art. 25.- Son infracciones a la presente ordenanza las siguientes:

- a) El incumplimiento de lo determinado en el artículo 8 de esta ordenanza;
- b) Las inhumaciones de cadáveres prescindiendo de los requisitos establecidos en la ley y esta ordenanza;
- c) La profanación ocurrida en cualquier forma en el cementerio;
- d) El incumplimiento de lo establecido en la presente ordenanza para la exhumación de cadáveres;
- e) Sacar fuera del cementerio cadáveres, restos materiales o piezas utilizadas en las inhumaciones o exhumaciones sin la autorización correspondiente;
- f) El tráfico de cualquier objeto del cementerio. Si el responsable fuera un empleado del Municipio será además destituido del cargo, de acuerdo con la ley;
- g) Los daños que se causaren en todo lo que exista en el cementerio, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar; y,
- h) La alteración premeditada de la numeración de las bóvedas o de las inscripciones de las lápidas;

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad penal a la que hubiera lugar.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 26.- El pago del valor del arrendamiento o del precio de compra de las bóvedas o de terrenos en los cementerios, se hará por períodos trimestrales, semestrales o anuales adelantados. Por ningún concepto se exonerará de ese pago a persona alguna, sin perjuicio de las inhumaciones gratuitas que hiciere la Municipalidad, de cadáveres de indigentes, para lo cual se utilizarán las áreas de terreno expresamente dedicadas a esa utilización.

Art. 27.- La Administración del cementerio llevará un libro de registro de los arrendamientos y de las ventas de bóvedas y de terrenos en los cementerios, con determinación de la

fecha, nombre del propietario o arrendatario, indicación precisa del bien a que se refiera la inscripción, precios, plazos y demás datos que fueren necesarios.

Asimismo, la Administración llevará un registro prolijo de las sepulturas gratuitas, en el que constarán los mismos datos antes señalados, en cuanto fueren pertinentes.

Art. 28.- El los cementerios podrán celebrarse ritos religiosos de cualquier culto, previa la autorización correspondiente que extenderá el Administrador en todos los casos, salvo que se tratare de celebraciones o ceremonias prohibidas o contrarias a la moral y a las buenas costumbres.

Art. 29.- La presente ordenanza entrará en vigencia desde la fecha de su publicación, en la forma legal.

Dada, en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Macará, a los veintitrés días del mes de febrero del 2006.

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL.- CERTIFICO: Que la presente Ordenanza que Regula el Servicio del Cementerio Municipal precedente fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal en dos discusiones realizadas en sesiones que se celebraron los días dieciocho y veintitrés de febrero del 2006.

Macará, 1 de marzo del 2006.

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

Señor Alcalde

En uso de las atribuciones legales pongo a su consideración la Ordenanza que Regula el Servicio del Cementerio Municipal, a fin de que la sancione y promulgue de conformidad a la ley.

Macará, 2 de marzo del 2006.

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

Ejecútese y promúlguese, en el Registro Oficial.- Macará, 6 de marzo del 2006.

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

CERTIFICO: Que proveyó y firmó el decreto que antecede el Ing. Pedro Leopoldo Quito Orellana, Alcalde del cantón Macará, en la ciudad de Macará, a los seis días del mes de marzo del dos mil seis.- Lo certifico.

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