



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO Nº 8-IP-97

Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82, literal e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Doctor Manuel S. Urueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo. Expediente Nº. 3671. Caso BARTERLINK DE COLOMBIA S.A. Marca BARTERING.

Quito 9 de marzo de 1998

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Manuel Urueta Ayola. Expediente Nacional Nº. 3671. Caso **BARTERLINK DE COLOMBIA S.A.**

Como hechos relevantes para la interpretación, al decir del demandante y señalados por el juez nacional, son los siguientes:

- “1º) La sociedad **BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.** por conducto de apoderado solicitó, en el año de 1993, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca **BARTERING**, solicitud que fue radicada como el expediente administrativo Nº. 93.380923, y mediante la resolución 4024 de 31 de enero de 1994 se concedió el registro de dicha marca por el término de 10 años contados a partir de la fecha de la resolución, para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional.
- “2º) La actora es titular del nombre comercial **BARTERLINK DE COLOMBIA S.A.** por haberlo adoptado y usado desde el 18 de enero de 1994, fecha en la cual la sociedad se constituyó por Escritura Pública Nº. 11, de la Notaría 50 de Santa Fe de Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio de esta capital el 21 de enero de 1994 bajo el Nº. 434511 del libro IX.
- “3º) La marca registrada a favor de **BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.** denominada **BARTERING**, a través de la resolución anteriormente mencionada, confirió un derecho exclusivo sobre una expresión que de acuerdo con los usos comerciales en algunos países constituye una designación común o usual de un negocio o sistema comercial.
- “4º) Con fundamento en el registro de la marca **BARTERING**, la Superintendencia de Industria y Comercio está facultando, injustificadamente, a que los abogados de la

sociedad propietaria de la marca afirman que "...la expresión **BARTERLINK** del nombre comercial de su empresa por ser muy similar y confundible con la marca y el nombre comercial **BARTERING**..." sea suspendido de inmediato".

D E M A N D A

El apoderado especial de **BARTERLINK DE COLOMBIA S.A.** demanda a la Nación representada por el Superintendente de Industria y Comercio, para que por sentencia y previa audiencia de las partes interesadas y del Agente del Ministerio Público, se declare:

"Que es nula la Resolución N°. 4024, de fecha 31 de enero de 1994 proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se concede el registro de la marca **BARTERING** a favor de la sociedad **BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.**, para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional por un término de diez años, contados a partir del 31 de enero de 1994.

"Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio anular el registro N°. 151.766, correspondiente a la mencionada marca y cancelar el respectivo certificado de registro contenido en la Resolución 4024 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio".

Entre los hechos que sirven de fundamento a esta acción se indica:

"En los Estados Unidos de Norteamérica y en algunos otros países, la expresión **BARTERING** es entendida usual y comercialmente como un negocio o un sistema al que profesionalmente se dedican aquellas personas que dentro de su objeto comercial hacen BARTER O TRUEQUE".

"La marca registrada a favor de **BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.** denominada **BARTERING**, a través del acto administrativo antes mencionado, confirió un derecho exclusivo sobre una expresión que de acuerdo con los usos comerciales en algunos países constituye una designación común o usual de un negocio o sistema comercial".

Para probar lo anterior, adjuntan una relación:

"por orden alfabético, de más de 300 compañías afiliadas a una Asociación Internacional de Bartering y que, por lo mismo, su objeto social lo constituye desarrollar la actividad del trueque o del Bartering".

"De los apartes textuales transcritos, se deduce con claridad lo siguiente, todo con fundamento en el supuesto derecho de propiedad que sobre la "marca" **BARTERING** ha conferido la Superintendencia al registrar en favor de un particular dicha expresión irregistrable:

"a) Que existe un sistema denominado BARTERING de propiedad exclusiva de un sólo comerciante en Colombia.

- “b) Que la actividad desarrollada por el comerciante que no tiene registrada la expresión **BARTERING** no puede seguir desempeñándola, pues ello genera confusión entre el público y constituye un delito como es la usurpación de marca.
- “c) Que las normas vigentes le autorizan, con fundamento en el acto administrativo mencionado, a iniciar una serie de acciones, entre ellas, la de ordenar suspender el uso de la expresión **BARTERLINK** dentro del nombre comercial **BARTERLINK DE COLOMBIA S.A.**”

DISPOSICIONES LEGALES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Según la actora el registro de la marca objeto de la presente demanda de nulidad se concedió en contravención del artículo 81 y del literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“Como quedó establecido en los hechos de esta demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio confirió un derecho de exclusividad sobre la expresión **BARTERING**, denominación que de acuerdo con el lenguaje corriente o en los usos comerciales, hace referencia a un negocio o un sistema comercial y al que pueden acceder incluso en Colombia, como de hecho lo están haciendo, todas las personas que así lo deseen.

“También quedó establecido en esta demanda que para los titulares de la “marca” **BARTERING**, su derecho se extiende al uso exclusivo del sistema **BARTERING** y, por tanto y bajo el amparo del derecho conferido por la Superintendencia a través del registro marcario, ninguna persona diferente a ellos, puede desarrollar válidamente dicho sistema.

“Al conceder el registro de la marca **BARTERING** la Administración violó directamente, por falta de aplicación, las disposiciones transcritas, pues los supuestos de hecho previstos en ellas se cumplen a cabalidad: no pueden registrarse como marcas los signos que 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 servicios de que se trate, ni tampoco son objeto de registro los signos que no sean lo suficientemente distintivos”.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Se acusa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, violación de normas legales contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sobre el particular se mencionan las atribuciones legales otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio- División de Signos Distintivos, las concedidas por el Decreto Ley N°. 2153 de 1992 habiendo expedido la Resolución N°. 4024 del 31 de enero de 1994 que concede el registro de la marca **BARTERING** certificado N°. 151766 para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35a. de la nomenclatura vigente dentro del expediente N°. 93 380923.

Se hace notar que el acto administrativo impugnado ante el Honorable Consejo de Estado fue expedido por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio con plena competencia para conceder solicitudes de registro de

marcas conforme al Código Contencioso Administrativo, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y otras disposiciones legales.

Se afirma que el acto acusado y proferido por el Superintendente de Industria y Comercio no es nulo por ajustarse a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas.

“El otorgamiento del registro de la marca **BARTERING** para distinguir los servicios de la clase 35a a favor de la sociedad **BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.**, no violenta normas de derecho marcario; al contrario es una expresión novedosa, visible y suficientemente distintiva”.

Es posible constatar en los documentos que obran en el expediente N°. 93380923, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación del extracto de la solicitud de registro marcario en la Gaceta de Propiedad Industrial N°. 387 del 8 de octubre de 1993, no se presentaron oposiciones a la mencionada solicitud, especialmente por la ahora demandante **SOCIEDAD BARTERLINK DE COLOMBIA S.A.**, que tampoco interpuso recursos dentro de la vía correspondiente.

CONTESTACION DE TERCERO INTERVINIENTE

En representación de la Sociedad **BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.**, tercero interviniente en el proceso de la referencia, manifiesta que da contestación a la demanda de la referencia.

“Teniendo como fundamento los argumentos de hecho y de derecho aquí expuestos, respetuosamente solicito a esa Honorable Corporación que se niegue la procedencia de las pretensiones de la parte demandante, declarando que el registro de la marca **BARTERING** fue concedido en debida forma y de acuerdo con las normas legales aplicables, y que en consecuencia no es procedente la declaración de nulidad de la Resolución N°. 4024 del 31 de enero de 1994, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos”.

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pasa a examinar el caso de autos.

C O N S I D E R A N D O:

I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

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 y las aplique dentro del Proceso Interno como es el caso del Consejo de Estado, alto Organó de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme a lo establecido por los arts. 28 y 29 del Tratado de Creación del Acuerdo de Cartagena.

II. NORMAS A INTERPRETARSE

Las normas a interpretarse son las solicitadas (art. 81 y 82 literal e). Sin embargo, además el Tribunal considera necesaria la interpretación del art. 83 literal b).

DECISION 344

“ART. 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”.

“Art. 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(...)

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

“Art. 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
(...)

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

III. LA MARCA.

"Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa." (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: "El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores", Ginebra 1983, pág. 13).

La marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendrá la capacidad necesaria para ser registrado.

Para que un signo pueda ser considerado como marca es necesario que reúna tres requisitos intrínsecos: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Cabe advertir que, por el hecho de reunir un signo estos requisitos, no queda asegurado su registro, ya que podría encuadrar en causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los arts. 82 y 83.

a) Perceptibilidad.- La marca por ser un signo de realidad intangible requiere de perceptibilidad, es decir, que posea ciertos perfiles definidos que permitan distinguirla o diferenciarla de otra.

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo "perceptible" como aquello que "se puede comprender o percibir" y "percibir" lo describe como el hecho de "recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto y "Percepción", dice, es la "sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos". (Vigésima Edición, Tomo II, Madrid 1984, pág. 1041).

Un signo es perceptible cuando por medio de cualquiera de los sentidos, el consumidor tiene la posibilidad de apreciarlo, captarlo o distinguirlo. Son signos perceptibles las denominaciones o las palabras, los colores, los gráficos, etc., porque a través de esos medios se puede memorizar el signo o captarlo para llegar al proceso diferenciador con otros signos idénticos o similares.

La marca no surge sin los consumidores, de aquí que el signo al ser asociado a determinados productos o servicios pone en movimiento todo un proceso mental en el público consumidor en torno al origen empresarial, calidad y aún respecto de la buena fama de las mercancías a las que la mencionada marca hace alusión, tutelando no solo el privativo interés del empresario, sino en general el del consumidor.

b) Distintividad.- Es la función esencial de la marca; radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características.

La distintividad implica que el signo sea individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, por lo tanto este signo que se pretende registrar no puede confundirse con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar o de distinguir unos productos iguales o similares, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser distintivo y por lo tanto incumple las funciones de marca.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya se ha pronunciado, diciendo:

"El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno y lo otro, el signo pierde esa condición esencial para poder constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo y producto existe una menor relación" (Proceso 27-IP-95).

c) Representación Gráfica.- En el mismo proceso con referencia a este requisito se dice:

"El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc. Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca.

IV. SIGNOS IDÉNTICOS O SIMILARES A OTROS YA REGISTRADOS

Según certificado de la Cámara de Comercio oficina principal de Bogotá, se acredita la constitución de la Sociedad Comercial denominada **BARTERLINK DE COLOMBIA S.A.**, con número 11 de la Notaría 50 de Santa Fe de Bogotá del 18 de enero de 1994, inscrita el 21 de enero de 1994, bajo el número 434511 del libro IX, con una duración del 18 de enero de 1994 al 18 de enero del año 2.044, sin que la sociedad haya sido disuelta.

“El objeto de la Sociedad será el ejercicio y las actividades de intercambio de bienes y servicios bien como sujeto activo, o bien mediante la constitución de bolsas administradoras de intercambio de bienes y servicios en cualquier tipo de conjugación de unos y otros para su operancia, pudiendo utilizar y expedir certificados o créditos de intercambio de bienes y servicios para sus afiliados, bien sea como gestora, bien sea como promotora, bien sea como intermediario y todas las actividades afines a dicho sistema de intercambio, con ánimo de lucro y fines comerciales”.

En vista de que la demandante alega la prevalencia de su nombre comercial Barterlink de Colombia sobre la marca “Bartering” considera el Tribunal necesario referirse a esta noción:

a) Nombre Comercial

Se define el nombre comercial, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 118 de la Decisión 311, “... el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial”. La Decisión 344 no define al nombre comercial, y en su art. 128 solamente habla de que está protegido sin necesidad de registro.

Diferentes autores definen al nombre comercial como el elemento que identifica o distingue la actividad comercial de una persona de otra. (Ladas).

Rotondi a su vez lo define como:

“una denominación impersonal y objetiva de la organización hacendal”.

Y Fernández Novoa, como:

“Aquella especial denominación bajo la cual un empresario individual o social ejercita la incesante actividad económica en que estriba la dimensión dinámica de la empresa” (Citado por Juan Manuel Hernández López).

Para la ley tipo de la OMPI, el nombre comercial es el nombre o designación que identifica la empresa de una persona física o moral.

La esencia del nombre comercial es la actividad que desempeña el titular de dicho nombre, por lo que la ausencia de una actividad impide que pueda hablarse de la existencia de un nombre comercial.

b) Nombre Comercial y marcas

La diferencia del nombre comercial con la marca radica en el modo de adquisición y en cuanto a su extensión. Sobre el primer punto, aquellos surgen del mero uso de la designación, mientras que las marcas se protegen en virtud de su registro. Asimismo, mientras la marca tiene como ámbito de protección el país, en relación con la clase en que fue registrada, las designaciones tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectiva y en la clase de actividad respecto de la cual la designación haya sido utilizada” (Bertone y Cabanellas, Editorial Heliasta, S.R.L 1989, Tomo II Pág. 442).

Además las marcas protegen productos y servicios y los nombres comerciales sólo la actividad mercantil.

El artículo 128 de la Decisión 344 dispone:

“El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para al efecto establezca el respectivo País Miembro”.

Encontramos que el fin básico del nombre comercial es el de servir de signo distintivo del establecimiento comercial, y se rige según la legislación comunitaria por la legislación interna de cada uno de los Países Miembros, y subsidiariamente por aquella.

c) Nombres comerciales y nombres sociales

La confusión entre nombres sociales y nombres comerciales también puede presentarse en algunos casos, entendiéndose aquellos como los que individualizan a una persona jurídica considerada en sí misma y comprende las nociones de:

Razón Social: Es el nombre de la sociedad de personas.

Denominación Social: Para designar las sociedades de capitales. (“Los retos de la Propiedad Industrial”, “Esquema del Nombre Comercial”, Ernesto Aracama Zorraquin, INDECOPI-OMPI, 1996, pág. 202).

El nombre social es un signo identificatorio de “quien actúa a los fines de la imputación jurídica de esa actuación, el nombre comercial- de alguna manera- se refiere a cómo y dónde se actúa, prescindiendo de la imputación misma de la actuación”. (Garriguez, Joaquín “Curso de Derecho Mercantil”, 5º De.. pág. 218-219, cita de Aracama, obra mencionada).

El nombre social puede ser el mismo del nombre comercial, pero no existe inconveniente en que una misma sociedad pueda tener varios nombres comerciales diferentes.

En cuanto a la integración de las dos figuras nombre comercial y nombre social, dentro de la rama del Derecho, el nombre social forma parte del derecho comercial y

más específicamente de la legislación societaria. El nombre comercial pertenece a la esfera del derecho de Propiedad Industrial.

REQUISITOS DEL NOMBRE COMERCIAL

Para que un nombre comercial tenga plena validez es necesario que cumpla ciertas condiciones que la doctrina enumera: **NOVEDAD** tanto intrínseca, como es capacidad distintiva, como extrínseca, es decir estar disponible, lo que significa no constituir el nombre comercial o social, una marca u otro signo ya protegido. El nombre comercial no debe ser confundible con otro ya empleado para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos que puedan servir de fundamento para una observación.

El otro requisito es la **LICITUD** con el que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrario a las buenas costumbres ni a la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar un riesgo de asociación, de confusión, o dilución con otros signos distintivos; ni atentar contra el derecho de terceros “ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria”. (Aracama, obra citada, pág. 205).

d) Caracteres del nombre comercial

Los nombres comerciales, salvo los notorios, deben usarse en el País y presentar los siguientes caracteres: **ser personal**, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege sea por parte de su propietario; **público**, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna, **ostensible**, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; **y continuo** cuando se lo usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario. (Profesor Aracama, obra citada, pág. 206).

El uso continuo de un nombre comercial como requisito para formular observación a una solicitud de marca o solicitar la nulidad de la misma debe hacerse por un período de tiempo prudente del que pueda decirse que en razón de dicho uso puede llegar a ser conocido el nombre por el público. En este caso el uso no debe equipararse al simple conocimiento que el público pueda tener del nombre comercial por parte del titular a través de los medios publicitarios, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege.

La sola inscripción de una sociedad en el registro mercantil no significaría de por sí que se ha utilizado el nombre comercial, pues si bien no hay impedimento para que subsista ese nombre social la actividad de la sociedad con ese nombre debe desarrollarse dentro de un período de tiempo. O bien puede la sociedad utilizar otro nombre comercial para el ejercicio de la actividad a la que la compañía se dedica.

La prueba del uso del nombre comercial corresponde a quien alega su existencia y a quien formula observación a una marca u otro signo por su anterior uso.

Si la legislación interna de un País Miembro exige el registro, este acto administrativo podría ser constitutivo del derecho al uso exclusivo si además se prueba el uso del nombre comercial, pero el registro, por sí mismo sin la prueba de uso del nombre comercial, no acredita la utilización del mismo.

e) **Signos que pueden constituir nombre comercial**

El nombre comercial puede estar constituido por una denominación, una sigla, una combinación de números, un apellido, un nombre, un nombre y apellido, un seudónimo, un nombre geográfico, etc. Así mismo está impedido de ser utilizado cuando atente contra la moral pública, las buenas costumbres y es oponible por terceros que hayan utilizado ese nombre anteriormente -en caso de necesidad de registro por quienes hayan solicitado o registrado el nombre comercial- o cuando exista confundibilidad entre los nombres o los signos sean genéricos de la actividad, etc. aplicando los principios que sobre marcas regulan estos campos.

f) **Defensa del nombre comercial**

Para que el titular de un nombre comercial pueda ejercer su acción de defensa de su derecho debe estar en posesión de su nombre con anterioridad a la demanda; la confundibilidad debe referirse tanto a los nombres o a los signos en sí, como a las ramas de la industria y comercio explotadas por las partes.

Los criterios para juzgar la confundibilidad de los nombres comerciales son los mismos que se aplican a las marcas, criterios que han sido expuestos **in extenso** en esta sentencia.

V. **CONFUNDIBILIDAD ENTRE MARCAS**

Dada la similitud y confundibilidad entre las expresiones **BARTERLINK Y BARTERING**, el primero inscrito en el registro mercantil el 21 de enero de 1994, y el segundo registrado mediante resolución N°. 4021 con vigencia desde el 31 de enero de 1994, ante el Juez nacional, se ha planteado la nulidad de esta última, debiendo considerarse que entre los dos existe semejanza "ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error", criterio administrativo que se fundamenta en la disposición del literal b) del art. 83 de la Decisión 344.

En razón de que ambos se hallan constituidos para servicios y actividades de la clase 35 de la clasificación de Niza, se impondría la necesidad de observar la disposición contenida en el art. 83 inciso b), que tiene por fin proteger al consumidor, ante la presencia de dos signos que siendo idénticos o semejantes, amparen los mismos productos o servicios con las mismas actividades y que dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirle a confusión o error, al creer el consumidor que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o que el producto con la marca similar también proviene del mismo origen o fuente empresarial o que el nombre comercial pertenece al mismo titular de la marca.

"La confusión entendida como 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 proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva". (Proceso 2-IP-94)

Para determinar una posible confusión entre dos o más signos, el confrontamiento o análisis de éstos, debe realizarse en su totalidad o en su composición global, sin

desmembraciones, resquebrajamientos o mutilaciones de palabras o sílabas y sin atribuir a cada sílaba o palabra contenidos propios, que no reflejen el sentido o concepto del signo por registrarse, esto es, sin una descomposición de su unidad gráfica, fonética o conceptual. Esta ha sido la doctrina jurisprudencial del Tribunal en numerosos casos. En el caso de autos se trata de “**BARTERLINK DE COLOMBIA S.A. y BARTERING**”

La confundibilidad de una marca respecto de otra, denota varios aspectos de especial importancia, tanto para el consumidor como para el empresario; respecto del primero, por que seguramente al momento de adquirir un producto o utilizar un servicio estará tomando para sí uno que no corresponde con el que inicialmente tenía planificado; y, segundo, para el empresario generará un menoscabo de su dinámica empresarial, puesto que en su nombre se estarán adquiriendo productos o prestando servicios cuyo provecho recaerá en cabeza de otra persona.

Así, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 83 literal b) dice: “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;”. Es claro entonces, que se trata el tema de la confundibilidad desde dos tópicos diferentes que, sin embargo, convergen en el mismo fin. El primero de ellos es la identidad entre signos, es decir, que la denominación por registrar tiene una estructura y contenido exactos a la ya registrada, que genera de plano su irregistrabilidad. En segundo término, el que consideremos de mayor importancia y cuidado dada la flexibilidad del concepto, la similitud entre marca y nombre comercial, toda vez que el legislador comunitario no ha precisado qué debe entenderse por similitud o semejanza, y en consecuencia, corresponderá al intérprete de la norma -ya sea el funcionario de la oficina nacional competente o al juez- medir el contenido y alcance de la expresión similitud, que por lo demás, conlleva un ámbito suficientemente amplio para que puedan involucrarse diversos modos interpretativos, que en algunos casos pueden presentarse antagónicamente.

Con relación a los signos **BARTERLINK Y BARTERING**, será necesario establecer si **BARTERLINK** es similar o se asemeja a la ya registrada marca **BARTERING** y si puede generar en el público consumidor una confusión o error respecto de los productos o servicios para los cuales se pretende utilizar el registro frente a las actividades que protege el nombre comercial.

Para dilucidar si entre una marca y otra hay similitud, se han creado en la doctrina y la jurisprudencia tres criterios, que a continuación se exponen y que pueden ser aplicados al confrontamiento entre una marca y un nombre comercial. 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 lleva 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 denominación ya sea denominativa o gráfica.

Pero la confundibilidad, como ha expresado este Tribunal, para que se constituya en barrera para el registro marcario, basta que lo sea dentro de uno de los parámetros ya enunciados. Además la sola posibilidad de confusión es factor que inclina al juzgador a catalogar un signo como irregistrable.

Finalmente, con referencia a la interpretación de las disposiciones anteriormente citadas, nos remitimos al criterio expuesto por el Tribunal en el Proceso 27-IP-96:

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

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

REGISTRO DE NOMBRES USUALES O COMUNES

En el examen de registro de la marca Bartering, la Oficina Nacional Competente debió aplicar el artículo 82 literal e), que textualmente dice:

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

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”. En el caso de autos la marca “Bartering”, registrada mediante resolución 4024 de 31 de enero de 1994 para distinguir servicios de la clase 35 de la clasificación internacional, o sea “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”, debió ser comparada con el nombre comercial “Barterlink de Colombia S.A.”, de la sociedad constituida por escritura pública N°. 11 de la Notaria 50 de Santa Fe de Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio el 21 de enero de 1994, según la cual el objeto “de la Sociedad será el ejercicio y las actividades de intercambio de bienes y servicios que en realidad resultan similares a los especificados en la clase 35 de la marca “Bartering”.

En relación a esta disposición el Tribunal ha expuesto el siguiente criterio:

“Las prohibiciones sobre los signos genéricos, descriptivos o usuales, están contempladas en los literales d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344, aclarando que si bien no se hace referencia expresamente a las expresiones genéricas,

éstas, por doctrina y por la jurisprudencia del Tribunal, no pueden constituir signos con posibilidad marcaría.

“Carecen de la calidad o condición de signos registrables todos los que sean genéricos, descriptivos y usuales del producto o servicio a amparar, o aquellos que sin haber sido inicialmente la designación común del producto o del servicio por el uso de la marca, ésta se convierte en el nombre común del producto, ya que todos ellos han perdido su distintividad frente a los productos. Así mismo no podrán ser registrados como signos los que en el lenguaje comercial, en los modismos o la jerga son los utilizados para designar al producto, aunque la significación gramatical sea diferente.

“La doctrina y las legislaciones son unánimes en vetar el registro de signos genéricos, esto es, aquellos que se aplican a un conjunto de personas o cosas, que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades, y que tal denominación para que no pueda ser registrable como marca es preciso que tenga conexión con el producto o servicio que pretenda distinguir. Un signo que no distinga, por su carácter de genérico un producto de otro, no puede constituir marca. Además la prohibición se dirige a evitar que vocablos o signos que se refieren al nombre de los productos que la marca ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos se constituyan en derecho exclusivo de su titular, limitando su uso a otros comerciantes o productores”. (Proceso 27-IP-95, Gaceta Oficial N°. 257 de abril 14 de 1997).

Igualmente en el Proceso 9-IP-95 publicado en la G.O. N° 230 de 16 de Octubre de 1996, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Tomo IV, Pág. 202, se dice que:

“La marca debe cumplir antes que nada con la función específica que le corresponde, o sea con una función “diferenciadora” que le permita al público individualizar sin equívocos el producto o servicio de que se trate. De allí, por ejemplo, el fenómeno conocido como “la vulgarización de una marca”, al que le correspondería la hipótesis que contempla el literal d), y que presenta, según la doctrina, cuando el signo distintivo que está siendo utilizado como marca se convierte más adelante, para el público consumidor, en la denominación general y objetiva de todos los productos o servicios de la correspondiente clase. Cuando esto ocurre, el signo pierde su capacidad distintiva o diferenciadora y no puede seguir siendo utilizado válidamente como marca”.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, analizará si el término BARTERING se ha convertido dentro del lenguaje corriente o por el uso comercial de ese País en la designación común o usual de los productos o servicios que la mencionada marca protege. De ser positivo el análisis, la marca registrada habría sido conferida violando el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 y su nulidad podría ser declarada de oficio o a petición de parte, previa audiencia de las partes interesadas, según lo prescribe el artículo 113 de la Decisión indicada.

“Por último existen nombres que teniendo origen en un idioma extranjero, han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3-IP-95. G.O. N°. 189 de 15 de septiembre de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Tomo IV, Pág. 158).

Sobre el carácter genérico de los términos en idioma extranjero, el Tribunal Supremo español en el caso de las marcas IN-WEAR (mixta) TIM. WEAR, expresó que: “en la pronunciación española de “IN-WEAR” y “TIM WEAR” existe similitud fonética rayana en la identidad; al compartir ambas el fonema “WEAR” -que por su carácter extranjero no puede considerarse genérico de los productos amparados aunque lo sea en lengua inglesa-...” (“Revista General de Derecho”, Valencia, Abril 1994, dirigida por José Massaguer Fuentes, pág. 3949).

Se alega por parte de Barterlink de Colombia que obtuvo el nombre comercial en fecha 21 de enero de 1994 cuando se constituyó dicha Compañía y que la marca Bartering se confirió el 31 de enero de 1994. La prioridad marcaria se establece en los artículos 87, 91 y 103 de la Decisión 344, toda vez que dicha prioridad nace de la presentación de la solicitud de la marca que tiene su origen en fecha 01-04 del 93, fecha anterior en todo caso a la constitución de la Compañía Barterlink, por lo que no podría oponerse el nombre comercial Barterlink de Colombia al registro de la marca Bartering. Esto también en aplicación analógica con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, que prohíbe el registro de signos que “Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

VI. PRINCIPIO DE LA PRIORIDAD

Dentro de los procesos 5-IP-94 (G.O. N° 117 de 20 de abril de 1995), 9-IP-94 (G. O. N° 180 de 10 de mayo de 1995) y en el 28-IP-96, el Tribunal se refiere al punto del derecho de prioridad, de la siguiente forma:

“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, primero en derecho. (**“Prior tempore, potior iure”**).

“La prioridad marcaria interna o territorial, referida al registro de dos marcas en un mismo país, se encuentra ampliada en el artículo 103 de la Decisión 344 con 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.

“Para que nazca el derecho de prioridad, según el inciso final del artículo 87 de la Decisión 344, es necesario que la Oficina Nacional Competente admita la solicitud, y se le asigne fecha de presentación, circunstancias que no se producirán con aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos del mencionado artículo 87.

“(…) Cuando la Oficina Nacional Competente al efectuar el examen formal encuentra incumplimientos y ordena subsanarlos en el plazo de 30 días hábiles

(artículo 91), si la solicitud es admitida la prioridad queda determinada desde la fecha de presentación de la solicitud.

“Así, quien presente una solicitud posterior de registro de esa marca idéntica o similar 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”.

En atención a las consideraciones expuestas,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

- 1.- Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino que además no debe hallarse impedido de registro por una de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los arts. 82 y 83 de la Decisión 344.
- 2.- El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, procede tanto en las solicitudes en las que se presenten observaciones, como en las que no se presenten dichas observaciones.
- 3.- Si la parte interesada considera que la Administración ha realizado una aplicación indebida de las normas sustantivas o procedimentales podrá recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede. Sin embargo no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca constituye indebida aplicación de las disposiciones pertinentes.
- 4.- En la legislación comunitaria contenida en la Decisión 344 el nombre comercial no requiere de registro ni depósito para su protección. Si la legislación nacional contempla un sistema de registro, éste no constituirá sino una declaración de tal uso y servirá como principio de prueba para fijar la fecha de ese uso.
- 5.- El uso del nombre comercial debe darse en el País en el que se solicita la protección, y deber ser personal, público, ostensible y continuo correspondiendo la prueba de uso a quien impugna un registro o demanda la respectiva acción.
- 6.- La sola inscripción de una sociedad en el correspondiente Registro Mercantil no puede ser considerada como prueba de uso del nombre comercial.
- 7.- Un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud de una marca, podrá impedir el registro de ésta en virtud del principio de la prioridad, siempre y cuando entre los signos y los productos o servicios o actividad que protege la marca y el nombre comercial, respectivamente, pueda inducirse al público a error. En tanto que si una solicitud marcaria es anterior al uso del nombre comercial, éste no podría impedir el registro de aquella.

- 8.- La confundibilidad entre dos signos distintivos se determinará luego de un análisis en los campos visual, auditivo e ideológico, comparando los signos con los productos o servicios y las actividades que cada cual protege.
- 9.- De conformidad con el artículo 31 de Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 3671.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial.

Roberto Salazar Manrique
PRESIDENTE

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Luis Enrique Farías Mata
MAGISTRADO

Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
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.-*

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i