



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 77-IP-2010.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Sociedad GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Marca: "KOLCANA" (denominativa). Expediente Interno N° 2007-0156	1
Proceso 81-IP-2010.-	Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 44, 45 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: WARNER LAMBERT COMPANY. Patente: "COMPOSICIONES SÓLIDAS QUE CONTIENEN GABAPENTINA Y PROCESO PARA SU PREPARACIÓN". Expediente Interno N° 2006-0006	14
Proceso 84-IP-2010.-	Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 de su Estatuto, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Actor: Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. Asunto: "Plazo para presentación de certificado de origen para la aplicación de las preferencias arancelarias (Art. 15 de la Decisión 416), Ejecución de Garantía". Expediente Interno N° 3157-2009	30
Proceso 92-IP-2010.-	Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Interpretación Prejudicial, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: Sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Marca: "D. ROJAS MULTIFORTI" (mixta). Expediente Interno N° 2007-0231	36

PROCESO 77-IP-2010

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Sociedad GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Marca: "KOLCANA" (denominativa). Expediente Interno N° 2007-0156.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de julio del año dos mil diez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

**VISTOS:**

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de siete (7) de julio de 2010.

1. ANTECEDENTES**1.1. Las partes**

La parte demandante es: la sociedad GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.

La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

El tercero interesado es: la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A.

1.2. Actos demandados

La sociedad GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

- Resolución No. 24713 de 28 de septiembre de 2005, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual declaró infundada la oposición presentada por la sociedad GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. y concedió, en consecuencia, el registro del signo "KOLCANA" (denominativo) para distinguir vitaminas, minerales y otros suplementos nutricionales para uso veterinario y humano, productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A.
- Resolución No. 3179 de 15 de febrero de 2006, por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.
- Resolución No. 28891 de 30 de octubre de 2006, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 24713 de 28 de septiembre de 2005.

1.3. Hechos relevantes

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

a) Los hechos

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 16 de febrero de 2005, la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A. solicitó el registro del signo "KOLCANA" (denominativo) para distinguir "vitaminas, minerales y otros suplementos nutricionales para uso veterinario y humano", productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 550 de 31 de marzo de 2005.
3. La sociedad GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. presentó oposición con base en el registro de la marca "KOL-CANA" (denominativa) que distingue "bebidas en general, no medicinales, no alcohólicas; cervezas; jarabes; soda; aguas minerales naturales o artificiales no medicinales; jugos de frutas, bebidas gaseosas no alcohólicas"; "KOL-CANA PARA MAYOR DELEITE" que distingue "cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas"; "KOL-KANA PAGA" que distingue "cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas"; "YO NO PAGO, PAGA KOL-CANA" que distingue "cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas"; "KOLCANA + GRÁFICA" que distingue "cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas"; "KOL-CANA + GRÁFICA" que distingue "cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas".



4. El 28 de septiembre de 2005, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 24713, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. y concedió, en consecuencia, el registro del signo "KOLCANA" (denominativo) para distinguir "vitaminas, minerales y otros suplementos nutricionales para uso veterinario y humano" productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A.
5. El 4 de noviembre de 2005, la sociedad GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución No. 24713.
6. El 15 de febrero de 2006, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 3179 por medio de la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.
7. El 30 de octubre de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 28891, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 24713, quedando así agotada la vía gubernativa.

b) Fundamentos de la Demanda

La sociedad **GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.** solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

- "(...) se está permitiendo el registro de un signo IDÉNTICO a uno previamente registrado, que aunque solicitado en una clase diferente, sí se va a usar para identificar unos productos que al coexistir en el mercado van a causar confusión al consumidor sobre el origen empresarial de los productos de las demás clases 05 (sobre todo los destinados a consumo humano) y 32 (...)"
- "(...) desde una perspectiva de conjunto, a primera vista y sin entrar en detalles, las marcas KOLCANA y KOL-CANA, son IDÉNTICAS".

- "(...) el consumidor raras veces tiene la posibilidad de tener en sus manos las dos marcas, por lo que compara una con el recuerdo que tiene de la otra. (...) las marcas KOLCANA y KOL-CANA, al ser denominaciones de fantasía, no evocan concepto alguno en la mente del consumidor. Por ello, la idea que éste tenga de dichas marcas estará condicionada en gran medida al recuerdo fonético de las mismas".
- "(...) no cabe duda de que los productos de la clase 32, para los cuales esta (sic) registradas las marcas KOL-CANA y los de la clase 5ta. de la marca KOLCANA son de consumo popular o generalizado, en donde el adquirente de los mismos en ningún caso será un consumidor especializado, sino mas bien alguien que si bien, no descuida totalmente el análisis de la marca y producto, tampoco destina a la comparación de los signos demasiado tiempo ni precaución".
- "(...) sí hay una conexión competitiva entre los productos en conflicto, pues cumplen una misma finalidad: aportar a un organismo los nutrientes/vitaminas/minerales para el desarrollo y funcionamiento normal del mismo; y adicionalmente, pueden ser complementarios: ingerir jugo de naranja aporta vitamina C al organismo, pero dicho jugo no excluye el tomarse una vitamina REDOXON para el mismo fin".
- "(...) la comercialización de algunos productos de la clase 5ta. no se lleva a cabo exclusivamente en establecimientos especializados, sino que también utilizan canales de comercialización diversos que convergen con los productos de la clase 32 internacional, y a los que asisten todo tipo de consumidores".

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- "(...) efectuado el examen de conjunto de las marcas enfrentadas (...) se tiene que estas (sic) no arrojan confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia posee elementos distintivos de orden gráfico y fonético bien diferenciadores entre sí y suficientemente distintivos".
- "(...) el registro de la marca 'KOLCANA' (...) fue concedido por esta Superintendencia para



distinguir 'Vitaminas, minerales y otros suplementos nutricionales para usos veterinario y humano', productos comprendidos comprendidos (sic) en la clase 5 de la clasificación internacional".

- "De otra parte las marcas 'KOL-CANA' y 'KOL-CANA PARA MAYOR DELEITE', 'KOL-KANA PAGA', 'YO NO PAGO PAGA KOL-KANA', 'KOLKANA' (mixta), y 'KOL-KANA distinguen 'cerveza, alé y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas', productos comprendidos en la clase 32 de la nomenclatura vigente".
- "Teniendo en cuenta tanto los productos comprendidos en la clase 5 como los productos de la clase 32 de la nomenclatura vigente, se tiene que no puede predicarse una potencial posibilidad de confusión por parte de los consumidores de unossd (sic) y otros y del mercado en general".

d) Tercero Interesado

La sociedad **OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A.**, considerada como tercero interesado, contestó la demanda arguyendo, en lo principal, los siguientes argumentos:

- "(...) las marcas buscan amparar productos totalmente distintos, comprendidos en clases entre las cuales es imposible colegir una conexión competitiva, a saber:
 - o LAS MARCAS DE LA SOCIEDAD ACTORA, AMPARAN Y PROTEGEN PRINCIPALMENTE UNA BEBIDA GASEOSA, NO ALCOHÓLICA.
 - o POR SU PARTE LA MARCA DE MI REPRESENTADA AMPARA UNA VITAMINA, UN MEDICAMENTO".
- "(...) los canales de comercialización son muy diferentes ante la especialidad de los productos que se pretende distinguir, y por ello, con medios de publicidad disímiles, sin que puedan coincidir en el mercado o tengan un vínculo en donde coincidan los dos empresarios".
- "(...) debe hacerse abstracción del análisis hecho por el actor para determinar la posible conexión competitiva, toda vez que el mismo es hábilmente manipulado pero carece de fundamento fáctico y jurídico y desconoce principios esenciales del derecho marcario".

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 7 de julio de 2010.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo "KOLCANA" (denominativo) fue presentada el 16 de febrero de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

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

DECISIÓN 486

"(...)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

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;

(...)

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 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”;

(...).”.

3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

- Concepto de marca y sus elementos constitutivos;
- Clases de signos: comparación entre signos denominativos simples, entre denominativos

simples y denominativos compuestos, y entre denominativos y mixtos;

- Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza;
- Riesgo de Confusión directa e indirecta y/o de Asociación;
- Reglas para realizar el cotejo marcario;
- Conexión competitiva (referencia a los productos de la clase 5);
- La marca de fantasía.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como *“cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”*.

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, 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 del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.



La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.

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

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es 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.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos señalados, contemplados en el artículo 134 de la misma normativa; en consecuencia, un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

Este último aspecto tiene que ver con la causal contenida en el artículo 136 literal a).

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo "KOLCANA" (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

3.2. CLASES DE MARCAS.

La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo.

En este contexto, tomando en cuenta que los signos en controversia son "KOLCANA" (denominativo) (solicitado) y "KOL-CANA" (denominativo), "KOL-CANA PARA MAYOR DELEITE), "KOL-KANA PAGA", "YO NO PAGO, PAGA KOLCANA" "KOLCANA + GRÁFICA" y "KOL-CANA + GRÁFICA" (registrados); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas, denominativas compuestas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las **marcas denominativas**, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005:



“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”

“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”¹

Dentro de las marcas denominativas están las denominativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: *“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”.*²

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca pre-

viamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión *“cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”.*³

En consecuencia, *“De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”.*⁴

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.

La jurisprudencia indica: *“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”.*⁵

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, *“en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la*

¹ **FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.** “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.

² **Proceso 13-IP-2001**, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

³ **Proceso 13-IP-2001**, ya citado.

⁴ **Proceso 14-IP-2004**, publicado en la G.O.A.C. N° 1082, de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

⁵ **Proceso 55-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.⁶

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

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA.

La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

*“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.*⁷

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud

tud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

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

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

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

La similitud fonética se presenta 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 tenerse 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 similar idea, que deriva del contenido o del 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.

⁶ **Proceso 46-IP-2008.** Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008.

⁷ **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado 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 o de asociación 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”*.⁸

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación 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.⁹

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y

servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.¹⁰

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que *“El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”* (PROCESO 70-IP-2008. Interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la GOAC No, 1648 de 21 de agosto de 2008).

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

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”*.¹¹

⁸ **Proceso 85-IP-2004**, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁹ **Proceso 109-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. N° 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

¹⁰ **Proceso 82-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. N° 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

¹¹ **Proceso 48-IP-2004**, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.¹²

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

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

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

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

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

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

En la comparación marcaría, 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 marcarío.

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”.¹³

3.6. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

Tomando en cuenta que el signo “KOLCANA” (denominativo) fue solicitado para proteger “vitaminas, minerales y otros suplementos nutricionales para uso veterinario y humano”, productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y que las marcas de la sociedad opositora protegen productos de la clase 32 de la Clasificación internacional de Niza, se hace necesario referirse al tema de la *conexión competitiva de productos*:

Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios.

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.

¹² BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

¹³ Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el **principio de la intercambiabilidad** de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el **de complementariedad**, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.¹⁴

El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes:

- a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator
- b) Canales de comercialización
- c) Medios de publicidad idénticos o similares
- d) Relación o vinculación entre los productos
- e) Uso conjunto o complementario de los mismos
- f) Partes y accesorios
- g) Mismo género
- h) Misma finalidad
- i) Intercambiabilidad de los mismos

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto o el servicio deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

¹⁴ FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)”.¹⁵

Finalmente, se debe prestar especial atención en el sentido de que los productos para los cuales se pretende el registro del signo solicitado protegerían los comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber: “vitaminas, minerales y otros suplementos nutricionales para uso veterinario y humano”; y, que la comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos y otros establecidos en la clase 5, impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite en la salud y vida de los consumidores¹⁶.

¹⁵ **Proceso 09-IP-94.** Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, **caso “DIDA”**.

¹⁶ Sobre los productos amparados por la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza es pertinente indicar, en primer lugar, que el examen de marcas farmacéuticas, productos comprendidos dentro de la clase 5, debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

En segundo lugar, el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la clase 5, que no sean farmacéuticos, debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma clase 5, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas). Por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

En este aspecto, el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad.

“Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas” Interpretación prejudicial 45-IP-2008 de 14 de mayo de 2008. Marca “GANAVET”.



No obstante lo anterior, se debe tener en cuenta los criterios identificadores de la presencia de conexión competitiva, los cuales deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso¹⁷.

¹⁷ "a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre 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) Similares 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 y 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 productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) 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) Mismo género de los productos: Pese a que pueden encontrarse en diferentes clases y cumplir distin-

3.7. LA MARCA DE FANTASÍA.

Tomando en cuenta que la sociedad GASEO-SAS COLOMBIANAS S.A. alegó que "(...) el consumidor raras veces tiene la posibilidad de tener en sus manos las dos marcas, por lo que compara una con el recuerdo que tiene de la otra. (...) las marcas KOLCANA y KOL-CANA, al ser denominaciones de fantasía, no evocan concepto alguno en la mente del consumidor. Por ello, la idea que éste tenga de dichas marcas estará condicionada en gran medida al recuerdo fonético de las mismas", se hace necesario tratar el tema: "la marca de fantasía".

Dentro de las marcas denominativas se encuentra la marca de fantasía, que puede no tener significado alguno aunque puede sugerir una idea o concepto.

Para la doctrina es "aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características".¹⁸

Las marcas de fantasía no incitan a la idea del producto en sí, porque, por lo general, se trata de palabras sin contenido conceptual, que no hacen referencia a sus cualidades o aptitudes ni a su género o especie.

Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como las que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir la marca.

Igualmente, ha sostenido el Tribunal: "Las denominaciones de fantasía (...) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fanta-

tas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir". (Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004)".

¹⁸ OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas". Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989.



sía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta".¹⁹

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.
2. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras.

En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

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

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y 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 causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.
5. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos y otros establecidos en la clase 5, impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud y vida de los consumidores. En consecuencia, se debe tener en cuenta los criterios identificadores de la presencia de conexión competitiva, los cuales deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso.

6. Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener

¹⁹ Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta.



significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2007-0156, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
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.**-

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

PROCESO 81-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 44, 45 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Actor: WARNER LAMBERT COMPANY. Patente: "COMPOSICIONES SÓLIDAS QUE CONTIENEN GABAPENTINA Y PROCESO PARA SU PREPARACIÓN".
Expediente Interno N° 2006-0006.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de julio del año dos mil diez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 26 de mayo de 2010, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal,

aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de siete (7) de julio de 2010.

1. ANTECEDENTES

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes

La parte demandante es: la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY.



La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

El tercero interesado es: la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A.

1.2. Actos demandados

La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY plantea que se declare la nulidad de las resoluciones administrativas Nos. 3772 de 24 de febrero de 2005 y 18001 de 27 de julio de 2005, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. y negó, en consecuencia, el privilegio de patente de invención para "COMPOSICIONES SÓLIDAS QUE CONTIENEN GABAPENTINA Y PROCESO PARA SU PREPARACIÓN", solicitada por la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY.

1.3. Hechos relevantes

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

a) Los hechos

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

- El 14 de mayo de 1999, la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY presentó solicitud de patente de invención para "COMPOSICIONES SÓLIDAS QUE CONTIENEN GABAPENTINA Y PROCESO PARA SU PREPARACIÓN".
- Efectuado el examen de forma, se ordenó publicar el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
- El 25 de octubre de 2001, la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. presentó oposición, alegando la falta de novedad y nivel inventivo de la solicitud en referencia.
- El 2 de abril de 2002, la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY respondió a la oposición presentada.
- Efectuado el examen de patentabilidad, se encontró que la invención no es patentable.

En consecuencia, se requirió a la peticionaria para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

- El 3 de noviembre de 2004, la solicitante atendió el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Asimismo, allegó un nuevo capítulo de reivindicaciones.
- El 24 de febrero de 2005, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 3772 por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. y negó, en consecuencia, el privilegio de patente de invención para "COMPOSICIONES SÓLIDAS QUE CONTIENEN GABAPENTINA Y PROCESO PARA SU PREPARACIÓN", solicitada por la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY.
- El 5 de abril de 2005, la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY presentó recurso de reposición contra la Resolución No. 3772.
- El 27 de julio de 2005, la Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 18001, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 3772.

b) Escrito de demanda

La sociedad **WARNER LAMBERT COMPANY** solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

- "Los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, resultaron violados por indebida aplicación de los mismos, toda vez que la invención (...) Sí reúne las condiciones previstas en estas normas para gozar del privilegio de patente de invención (...)"
- "(...) nuestra solicitud si (sic) cumplió con los requisitos de patentabilidad, puesto que a la luz de las anterioridades D1 a D6 el hecho de que en nuestra invención se utilicen compuestos existentes en el arte previo no significa que no se pueda llegar a través de éstos a una materia diferente, resultado de una formulación o combinación específica que para nuestro caso es el evitar que las formulaciones sólidas de aminoácidos cíclicos como la gabapentina y pregabalina formen indeseables lactamas, este efecto indeseable se soluciona (sic) de manera ingeniosa adicio-



nando un humectante de glicol de cadena corta tal como etilenglicol, propilenglicol, butilenglicol o sorbitol y no se debe utilizar humectantes como glicoles de cadena larga por ejemplo porque aceleran la reacción de deshidratación entre el grupo amino y el carboxilo de la molécula de gabapentina o pregabalina (...).

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- "(...) en el examen de fondo y en los actos administrativos acusados se cuestionó por parte de la oficina nacional competente (...) la falta de nivel inventivo lo cual permite concluir sobre la no violación por parte de esta Entidad de la norma comunitaria contenida en el artículo 16 de la Decisión 486 y aducida por la demandante, habida cuenta que en el examen de fondo se objetó el nivel inventivo de la solicitud en debate por encontrarse afectado directamente por la materia revelada en las anterioridades que se señalan y los condicionamientos usuales del oficio".
- "Tampoco hay lugar a la violación del artículo 18 de la Decisión 486, habida cuenta que la solicitud de patente de invención carece de nivel inventivo como se expuso de manera clara y precisa en la actuación administrativas (sic) y en el contenido de los actos administrativos acusados encontrándose los siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad reivindicada y relacionados con la materia contenida en la solicitud de patente de invención así: IE 65291, EP 0458751, US 5091184 y US 4126684 lo que permite inferir que indudablemente afectan la novedad y nivel inventivo de la solicitud".

d) Tercero Interesado

La sociedad **TECNOQUÍMICAS S.A.**, considerara como tercero interesado, contesta la demanda en los siguientes términos:

- "(...) ha fallado el demandante en demostrar la presencia de las dos condiciones establecidas, pues, pese a haber transcrito algunas interpretaciones prejudiciales emitidas sobre asuntos absolutamente disímiles, y a invocar

la tesis según la cual 'aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona versada en la materia', lo cierto es que la misma no resulta de manera alguna extrapolable a una formulación convencional como la reivindicada".

- "Se demostró en el escrito de oposición y así fue acogido por la SIC, que la solicitud de patente alemana DE 3928183 A1, publicada el 28 de febrero de 1991, cuyo título en español equivale a 'Aminoácidos libres de lactama', revela un proceso para la preparación y formulación de aminoácidos cíclicos estables y puros –incluyendo Gabapentina- sustancialmente libres de Lactama".
- "(...) es conocido el proceso para preparar aminoácidos cíclicos, estables y puros, sustancialmente libres de Lactama. Esto aniquila el problema que el solicitante atribuye a Gabapentina, y desde luego, resta cualquier novedad y altura inventiva a las composiciones pretendidas y al supuesto resultado de reducir la presencia de Lactama en formulaciones galénicas".
- "(...) aunque resulte evidente que el documento japonés de patente que fue mencionado en la oposición (...) no hace referencia específica al mismo principio activo que se debate en este caso, se ha demostrado que el nivel inventivo del proceso de preparación reivindicado se ve afectado por el conocimiento de la utilización de Baclofeno para los mismos efectos pretendidos (...)"
- "(...) la publicación europea EP 0 458751 A 1 de 17/05/1991 (...) revela un método de suministro de aminoácidos cíclicos, incluyendo Gabapentina".
- "(...) la patente US 4,952,560 anticipa la incorporación de humectantes convencionales para idénticos efectos a aquéllos pretendidos en la solicitud de patente cuya validez se debate en este expediente (...)"

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;



Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 7 de julio de 2010.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, el Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al otorgamiento de la patente para "COMPOSICIONES SÓLIDAS QUE CONTIENEN GABAPENTINA Y PROCESO PARA SU PREPARACIÓN", fue presentada el 14 de mayo de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima pertinente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud de la referencia, a saber, los artículos 1, 2, 4, 5, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los artículos 44 y 45 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

DECISIÓN 344

CAPÍTULO I

DE LAS PATENTES DE INVENCION

SECCIÓN I

DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

"Artículo 1. Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los cam-

pos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

"Artículo 2. Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique".

(...)

"Artículo 4. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

(...)

"Artículo 5. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios".

DECISIÓN 486

CAPÍTULO IV

DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD

"Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este



examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”.

“Artículo 45.- *Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.*

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.

(...)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

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

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

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

3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

- La norma comunitaria en el tiempo;
- Concepto de invención;
- Los requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial;
- El nivel inventivo en relación con mezcla o combinación de elementos conocidos;
- Trámite de la solicitud de patente: requisitos formales: examen de forma, el examen de patentabilidad: la descripción de la invención; la presentación de observaciones; examen de fondo; Las reivindicaciones en la solicitud de patente.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que:

“Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”. (MOUCHET,



Carlos. "INTRODUCCIÓN AL DERECHO" Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278).

Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado:

"Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior."¹

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como "tránsito legislativo" o también como "aplicación de la ley comunitaria en el tiempo" ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que:

"...toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será re-

gulada 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 sustancial 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...". (Proceso N° 28-IP-95, caso "CANALI", publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998).²

De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de otorgamiento de la patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

En este contexto, la solicitud relativa al otorgamiento de la patente para "COMPOSICIONES SÓLIDAS QUE CONTIENEN GABAPENTINA Y PROCESO PARA SU PREPARACIÓN", fue presentada el 14 de mayo de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, es ésta la norma aplicable en la parte sustancial, mientras que el procedimiento se efectuó en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.2. CONCEPTO DE INVENCION

La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado

¹ **Proceso N° 114-IP 2003.** Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: "EBEL". **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

² **Proceso N° 39-IP-2003.** Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 965, de 8 agosto 2003. Marca: "& MIXTA". **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual *“la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”*.³

Este Tribunal ha expresado que *“el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”*.⁴

3.3. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legal.

Según lo dispuesto por el artículo 1 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber:

- a) Novedad,
- b) Nivel inventivo; y,
- c) Susceptibilidad de aplicación industrial.

a) Novedad de la Invención

Sobre este requisito la doctrina ha señalado que *“Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”*.

³ **OTERO LASTRES**, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes.

⁴ **Proceso 21-IP-2000**, sentencia de 21 de octubre de 2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: **“DERIVADOS DE BILIS HUMANA”**. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, dice:

*“Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.”*⁵

Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad:

“Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

a) “Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado”.

b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad” *“(…) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”*.

c) “Carácter Universal de la Novedad” *“(…) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”*.

“(…) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”.

d) “Carácter público de la novedad” *“(…) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”*⁶.

Según lo establecido en el artículo 2 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de

⁵ **ZUCCHERINO**, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150.

⁶ **CABANELLAS**, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.).



conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”⁷. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.

Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información.

Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento:

“a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la

cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

*d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.*⁸

b) Nivel Inventivo

En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el otorgamiento de la patente de invención argumentando que la misma carece de nivel inventivo, en tal virtud, el Tribunal considera adecuado referirse a este tema.

Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

“Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos

⁷ **SALVADOR**, Jovani Carmen. *Ámbito de Protección de la Patente*, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.

⁸ **Proceso 12-IP-1998**, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en G.O.A.C. N° 428. de 16 de abril de 1999. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención".⁹

Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad". Lo evidente consiste en la "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda"¹⁰.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que "Tal y como lo establece Gómez Segade (...) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye 'un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica', actividad intelectual mínima que le per-

mitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...)"¹¹.

c) Aplicación Industrial

Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la Decisión 344.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

3.4. NIVEL INVENTIVO EN RELACIÓN CON MEZCLA O COMBINACIÓN DE ELEMENTOS CONOCIDOS

Atendiendo a que en el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la demandante sostuvo que "(...) nuestra solicitud si (sic) cumplió con los requisitos de patentabilidad, puesto que a la luz de las anterioridades D1 a D6 el hecho de que en nuestra invención se utilicen compuestos existentes en el arte previo no significa que no se pueda llegar a través de éstos a una materia diferente, resultado de una formulación o combinación específica que para nuestro caso es el evitar que las formulaciones sólidas de aminoácidos cíclicos como la gabapentina y pregabalina formen indeseables lactamas, este efecto indeseable se soluciona (sic) de manera ingeniosa adicionando un humectante de glicol de cadena corta tal

⁹ **Proceso N° 12-IP-98.** Doc. Cit. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

¹⁰ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089.

¹¹ **Proceso 13-IP-2004,** sentencia de 31 de marzo del 2004. **Caso:** solicitud de patente "TRIHIDRATO DE (2R,3S)-3-TERT- BUTOXYCARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO". **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



como etilenglicol, propilenglicol, butilenglicol o sorbitol y no se debe utilizar humectantes como glicoles de cadena larga por ejemplo porque aceleran la reacción de deshidratación entre el grupo amino y el carboxilo de la molécula de gabapentina o pregabalina (...)", es necesario referirse al nivel inventivo en relación con mezcla o combinación de elementos conocidos.

Para el propósito indicado, se transcribe lo expuesto por este Tribunal en la interpretación prejudicial No. 198-IP-2006 de 25 de enero de 2007 que hace relación a este tema ¹²:

En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas arriba citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva.

Uno de esos casos es el que se relaciona con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que en primer lugar el examinador establezca si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que:

*"Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos".*¹³

En relación con combinación o mezclas de elementos conocidos no puede llegarse a priori a una conclusión, ya que no se puede predicar

instantáneamente falta de nivel inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso concreto.

Daniel R. Zuccherino, en su libro "PATENTES DE INVENCION", trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado:

"Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

*Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un 'nuevo resultado', porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento."*¹⁴

De manera que la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, así sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia. No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo.

Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente:

¹² Patente: "UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA UTILIZADA EN UN MÉTODO PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD AMILOIDOGENICA".

¹³ Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora **ZAMUDIO, Teodora**, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm.

¹⁴ **ZUCCHERINO, Daniel R.** "PATENTES DE INVENCION", Gráfica laf s.r.l, Buenos Aires, 1998, Pág. 72.



“La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento.

En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso N° 21-IP-2000. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001).

Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como si lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f), pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, “las oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención”. (Proceso 182-IP-2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005,

publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005.).

Finalmente, hay que tener en cuenta lo que establece el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, el cual, sobre el tema, expresa lo siguiente:

“La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características.

Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:

- ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;*
- ¿de resolverse en la forma en que se reivindica?;*
- y*
- ¿de prever el resultado?*

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo”¹⁵.

3.5. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE

Requisitos formales; examen de forma

La doctrina y la jurisprudencia establecen la obligación de la oficina nacional competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste

¹⁵ Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes/pdf>.



en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos.

La profesora Alicia Álvarez señala que *“el examen previo o formal tiene como objetivo verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos, y permite detectar gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía”*.¹⁶

La autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la solicitud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior.

Requisitos para la solicitud de patentes de invención

El artículo 13 de la Decisión 344 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención, los cuales son necesarios e imprescindibles, pues la ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito.

La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, el cual es un requisito de forma que no puede ser omitido en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención.

La normativa contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener *“una o más reivindicaciones”*.

La doctrina sostiene al respecto que *“... en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ... Pero ... que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”*.¹⁷

Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que *“Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente...”*, en cambio, *“... las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”*.¹⁸

Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones

¹⁶ **ÁLVAREZ**, Alicia. Como obtener una patente. En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. p.103.

¹⁷ **ÁLVAREZ**, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99.

¹⁸ **SALVADOR**, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002.



gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección.

La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable.

En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia.

De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo.

En cuanto a la unidad de la invención, tema que es pertinente hacer mención desde que la Superintendencia de Industria y Comercio, en

su contestación a la demanda, alegó que “(...) la reivindicación 10 de la solicitud menciona (sic), no es novedosa y carece de unidad de invención, debido a que es una composición que comprende una composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes en combinación con otro inmunosupresor, por lo tanto, está afectada por la anterioridad GB1203328, ya que ésta menciona una sal de ácido micofenólico con ésteres de alquilo que son inmunosupresores”, el Tribunal advierte que la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. Así lo dispone el artículo 15 de la Decisión 344 al indicar:

“La patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo”.

Por otra parte, en virtud de lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la Decisión 486, la oficina nacional competente realizará el examen de patentabilidad que comprende, no solamente el estudio de la patentabilidad de la invención, sino también el estudio del cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la concesión de la patente, independientemente de que se hayan presentado oposiciones. Dentro de dichos requisitos se encuentra la unidad de invención¹⁹.

¹⁹ Es conveniente analizar los cambios normativos que se presentan en relación con el examen de fondo que realizan las oficinas de patentes, según lo ha establecido este Tribunal en el proceso 208-IP-2005, (patente: “NITRATO DE AMONIO DE PERLAS POROSAS”), mediante el siguiente cuadro comparativo que muestra las diferencias:

	RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344	RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486
Examen de forma	<p>Artículos 21 – 22 (aspectos formales indicados en la Decisión)</p> <p>Plazo para responder las observaciones que formule la Oficina Nacional: 30 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de las observaciones. (prorrogable por una sola vez y por un período igual)</p> <p>Consecuencia: Si el peticionario no presenta respuesta a las observaciones o no complementa los antecedentes la solicitud se considera abandonada.</p>	<p>Artículos 38 – 39 (requisitos de forma de que tratan los artículos 26 y 27)</p> <p>Plazo para completar los requisitos: dos meses siguientes a la fecha de la notificación. (prorrogable por una sola vez y por un período igual).</p> <p>Consecuencia: Si el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y se perderá la prelación.</p>



<p>Publicación e intervención de terceros</p>	<p>Artículos 23 – 26</p> <p>La Oficina Nacional publicará la solicitud , de conformidad con las disposiciones nacionales, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado, y una vez terminado el examen de forma, publicará el aviso de conformidad con la reglamentación que al efecto establezca cada País Miembro.</p> <p>El expediente no podrá ser consultado por terceros mientras no se efectúe la referida publicación... Una vez efectuada la publicación, el expediente tendrá carácter de público.</p> <p>Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentales que puedan desvirtuar la patentabilidad.</p>	<p>Artículos 40 – 43</p> <p>Transcurridos dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la Oficina Nacional ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.</p> <p>El solicitante puede pedir que se realice la publicación en cualquier momento, siempre que se hay concluido el examen de forma.</p> <p>Dentro del plazo de sesenta días, siguientes a la publicación, quien tenga Interés legítimo podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad.</p>
<p>Examen de Fondo</p>	<p>Art. 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.</p> <p>Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida. Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada.</p> <p>Art. 28.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países.</p>	<p>Art. 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.</p> <p>Art. 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.</p> <p>Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.</p> <p>Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.</p> <p>Art. 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.</p> <p>De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 me-</p>



		<p>ses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:</p> <p>a) copia de la solicitud extranjera;</p> <p>b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;</p> <p>c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;</p> <p>d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,</p> <p>e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.</p> <p>La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.</p> <p>Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.</p> <p>Art. 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera.</p>
<p>Consecuencia del Examen Definitivo</p>	<p>Art. 29.- Si el examen definitivo fuere favorable se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.</p>	<p>Art. 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.</p>

En efecto, el requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser objeto del examen de fondo que realiza la oficina nacional competente en desarrollo del artículo 45, y se encuentra previsto expresamente en el artículo 36 de la Decisión 486 que establece, en su inciso segundo, que “la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención”.

Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo

conjunto inventivo o concepción inventiva. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa:

- a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto.
- b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.
- c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

Con base en estos fundamentos,



EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

1. En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquella disciplinados. Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En el caso de la norma comunitaria 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 un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas.

Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de la patente, ha sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos para la concesión de patente, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

La solicitud relativa al otorgamiento de la patente para "COMPOSICIONES SÓLIDAS QUE CONTIENEN GABAPENTINA Y PROCESO PARA SU PREPARACIÓN", fue presentada el 14 de mayo de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, es ésta la norma aplicable en la parte sustancial, mientras que el procedimiento se efectuó en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla los requisitos indispensables para que las

invenciones "de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología", puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros. La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente.

3. La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando como invención la acción propia de la naturaleza.
4. La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 2 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el "estado de la técnica", esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
5. El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como "nivel inventivo" para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la "*no obviedad*", esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.
6. Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y / o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial.
7. Las solicitudes para la obtención de patentes serán presentadas ante la oficina nacional competente y necesariamente deben cumplir con todos los requisitos contemplados en el



artículo 13 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

8. Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas.
9. La solicitud para la obtención de patentes sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2006-0006, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
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.*

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

PROCESO 84-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 de su Estatuto, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Actor: Petróleos del Perú –PETROPERÚ S.A. Asunto: “Plazo para presentación de certificado de origen para la aplicación de las preferencias arancelarias (Art. 15 de la Decisión 416), Ejecución de Garantía”. Expediente Interno N° 3157-2009.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de julio del año dos mil diez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de siete (7) de julio de 2010.

1. ANTECEDENTES

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar,



como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes

La parte demandante es: Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.

La parte demanda la constituye: la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria –SUNAT-. El Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas.

1.2. Acto demandado

Petróleos del Perú –PETROPERÚ S.A. impugnó la Resolución del Tribunal Fiscal N° 04704-A-2006 de 29 de agosto de 2006, que confirmó la Resolución Jefatural de División N° 118 3D1300/2005-001200, de 24 de agosto de 2005, por medio de la cual se resuelve declarar improcedente la reclamación presentada sobre impugnación de derechos; y, en consecuencia, se dispuso la ejecución de la Garantía Nominal correspondiente, presentada por PETROPERÚ S.A. al amparo del artículo 26 de la Ley General de Aduanas.

1.3. Hechos relevantes

Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

1. Petróleos del Perú –PETROPERÚ S.A. mediante Declaración Única de Aduana DUA N° 118-2003-10-64562-01-4-00 numerada el 04.06.2003 y tramitada bajo la modalidad de Despacho Urgente, solicitó la nacionalización de mercancía (Diesel 2), procedente de Venezuela, encontrándose dichas mercancías en la lista de bienes incluidos en la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina.
2. Petróleos del Perú –PETROPERÚ S.A. solicitó la aplicación del trato preferencial correspondiente a las mercancías importadas procedentes de Venezuela, para lo cual y debido que al momento del despacho de importación aún no se contaba con el Certificado de Origen para acreditar ante la Aduana Marítima del Callao –SUNAT el origen y la procedencia venezolana de la mercancía, presentó una Garantía Nominal que respalda la aplicación de dicho trato preferencial.

3. Debido a la demora en la expedición y/o entrega de los Certificados de Origen por parte de las autoridades venezolanas, como del proveedor de la mercancía importada (situación excepcional que incluso motivó que PETROPERÚ S.A. solicitase ante la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao la suspensión del plazo para la presentación del referido documento), éste, finalmente, fue presentado fuera del plazo de los 15 días calendario dispuesto en la Decisión 416. esta situación, en opinión de la Autoridad Administrativa Aduanera y del Tribunal Fiscal, implicaría que en las importaciones efectuadas no se haya cumplido con el requisito de origen necesario para la aplicación de las preferencias arancelarias invocadas.
4. El 31 de agosto de 2005, PETROPERÚ S.A. fue notificada con la Resolución Jefatural de División N° 118 3D1300/2005-001200 de 24 de agosto de 2005, por medio de la cual se resuelve declarar improcedente la reclamación presentada sobre impugnación de derechos de la DUA N° 118-2003-10-064562 de 4 de junio de 2003 y, en consecuencia, dispuso la ejecución de la Garantía Nominal correspondiente, presentada por PETROPERÚ S.A. al amparo del artículo 26 de la Ley General de Aduanas.
5. PETROPERÚ S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la referida Resolución.
6. Por Resolución del Tribunal Fiscal N° 04704-A-2006 de 29 de agosto de 2006, se confirmó la Resolución Jefatural de División N° 118 3D1300/2005-001200, de 24 de agosto de 2005, a través de la cual se resolvió declarar improcedente la reclamación presentada sobre impugnación de derechos; y, en consecuencia, se dispuso la ejecución de la Garantía Nominal correspondiente.
7. El 19 de diciembre de 2006, PETROPERÚ S.A. interpuso demanda contencioso administrativa para que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 04704-A-2006 de 29 de agosto de 2006, que confirmó la Resolución Jefatural de División N° 118 3D1300/2005-001200, de 24 de agosto de 2005.
8. Mediante Resolución No. 14, de 13 de diciembre de 2007, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió declarar fundada la demanda planteada por



PETROPERÚ S.A.; y, en consecuencia, nula la Resolución No. 04704-A-2006 de 29 de agosto de 2006.

9. El 10 de noviembre de 2008, el Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas y el Procurador Público Ad-hoc de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia de 13 de diciembre de 2007.
10. Mediante Sentencia de Apelación No. 1950-08 de 15 de junio de 2009, expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, se decidió confirmar la sentencia apelada.
11. El 21 de agosto de 2009, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, interpuso el recurso de casación ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la Sentencia de 15 de junio de 2009.
12. Mediante AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO CASACIÓN N° 3157-2009 de 25 de enero de 2010, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir el proceso al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin de que emita la interpretación prejudicial de la norma comunitaria denunciada.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

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

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 7 de julio de 2010.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Tomando en cuenta que no se solicitó la interpretación prejudicial del artículo 15 de la Decisión 416 en el momento procesal adecuado, se estima que procede la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 122 y 123 del Estatuto.

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

TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

“**Artículo 32.-** Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”.

ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

“**Artículo 122.-** Consulta facultativa

Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se contro-



vierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 123.- Consulta obligatoria

De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial de oficio, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

1. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: FACULTATIVA Y OBLIGATORIA.

A continuación, se transcribe lo expresado por este Órgano Jurisdiccional en la interpretación prejudicial recaída en el proceso 106-IP-2009 de 21 de abril de 2010¹:

Debido a las particularidades del presente caso resulta necesario aclarar que la Interpretación Prejudicial constituye un instrumento mediante el cual se busca lograr la uniforme aplicación del derecho comunitario por todos los Países Miembros de la Comunidad Andina a través de este órgano comunitario:

¹ Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: PFIZER INC. Marca: “Diseño tridimensional de una tableta en forma diamantada con extremos redondeados en color azul pantone 284U, en sus vistas superior, inferior, lateral y en perspectiva”. Expediente Interno: N° 1129-2009.

“La facultad de interpretar las normas comunitarias es una competencia de este Tribunal, por imperio del artículo 28 del Tratado de Creación del mismo, suscrito el 28 de mayo de 1979 por los cinco Países Miembros del Acuerdo y vigente desde la última ratificación (19 de mayo de 1981). Por mandato de dicho Tratado, los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, debe pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma conforme lo dispone el artículo 29 de dicho Tratado. (...) Queda en consecuencia claro, que la interpretación no es ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá por otra parte, adoptar dicha interpretación. (...) En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de las normas aplicables convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Proceso 010-IP-94, Gaceta Oficial N° 177, de 20 de abril de 1995 y ratificado en los Procesos 01-IP-96 y 07-IP-2009).

La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél.

Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo” (Proceso 03-IP-93).

En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del



trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo², toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.

En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él "no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias". Este "requisito previo" debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y

² Ricardo Vigil Toledo: "Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones". Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículos 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta. En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.

cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso³.

Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada "acción de incumplimiento", la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.

Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado. La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda.

En consecuencia, en la primera instancia judicial, la Corte Superior de Justicia de Lima, Se-

³ María Antonieta Gálvez Krüger señala que: "Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo. (...) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA".

María Antonieta Gálvez Krüger: "Comentarios sobre la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina". En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, N° 42 (2001). Págs. 142-143.



gunda Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, estaba habilitada para solicitar una interpretación prejudicial de carácter facultativo; sin embargo, cuando MERCK & CO. INC. interpuso recurso de apelación ante la segunda instancia, es decir, ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, ésta se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ya que el recurso de casación es un recurso extraordinario y no una instancia adicional.

Es pertinente advertir que, por regla general, el recurso de casación no puede ser considerado como una nueva instancia, por lo que no se pueden introducir hechos nuevos en el debate ni tampoco discutir los problemas fácticos de la sentencia.

Al respecto, este Tribunal estima necesario aclarar que el artículo 123 del Estatuto del Tribunal debe entenderse referido en todo momento al ámbito judicial ORDINARIO, donde el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia ordinaria, que no fuere susceptible de recursos ordinarios en derecho interno, salvo para el recurso extraordinario de casación que podría anularla cuando no se haya cumplido con dicha obligación y devolverla a esa instancia, a fin de que cumpla con solicitar dicha interpretación y emitir un nuevo fallo.

En el presente caso, cabe precisar que este Tribunal no ha interpretado el artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, ya que dicha interpretación debió ser requerida por el juez de primera instancia o el juez de última instancia ordinaria.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

La consulta de interpretación prejudicial es obligatoria para los Tribunales Nacionales de

última instancia ordinaria que deban conocer sobre la aplicación de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina y, deberán suspender el procedimiento mientras el Tribunal Comunitario precise el contenido y alcance de las normas interpretadas.

Por lo tanto, en el presente caso, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, y no la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 3157-2009, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
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.-

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

**PROCESO 92-IP-2010**

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Marca: "D. ROJAS MULTIFORTI" (mixta). Expediente Interno N° 2007-0231.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de julio del año dos mil diez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de siete (7) de julio de 2010.

1. ANTECEDENTES**1.1. Las partes**

La parte demandante es: la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.

La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

El tercero interesado es: el señor Jorge Enrique Rojas Quiceno.

1.2. Actos demandados

La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

- Resolución No. 27129 de 19 de octubre de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual declaró infundada la oposición presentada por la sociedad

LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. y concedió, en consecuencia, el registro del signo "D. ROJAS MULTIFORTI" (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Jorge Enrique Rojas Quiceno.

- Resolución No. 33636 de 6 de diciembre de 2006, por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.
- Resolución No. 3050 de 17 de febrero de 2007, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 27129 de 19 de octubre de 2006.

1.3. Hechos relevantes

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

a) Los hechos

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 8 de julio de 2005, el señor Jorge Enrique Rojas Quiceno solicitó el registro del signo "D. ROJAS MULTIFORTI" (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 559 de 30 de diciembre de 2005.
3. La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. presentó oposición con base en el registro de



la marca "MULTIFORCE" (denominativa) que distingue productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. El 19 de octubre de 2006, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 27129, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. y concedió, en consecuencia, el registro del signo "D. ROJAS MULTIFORTI" (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Jorge Enrique Rojas Quiceno.
5. La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución No. 27129.
6. El 6 de diciembre de 2006, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 33636 por medio de la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.
7. El 17 de febrero de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 3050, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 27129, quedando así agotada la vía gubernativa.

b) Fundamentos de la Demanda

La sociedad **LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.** solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

- "Los pacientes y formulados no son ni tienen que ser personas que pueden descubrir las diferencias tan mínimas entre dos expresiones, peor aún si se tiene en cuenta que ambas expresiones giran alrededor del mismo concepto o idea evocativa MULTIFUERZA o muchas fuerzas".
- "La confundibilidad está demostrada y se destaca de manera relevante en el campo gráfico (sic), fonético e ideológico entre las partes nominativas de las dos expresiones

generando confundibilidad, razón por la cual debió ser negada la marca".

- "Ambas marcas son para distinguir productos de la clase 5ta."
- "Atendiendo al sentido común, la confundibilidad entre marcas de productos farmacéuticos conlleva un serio riesgo para la vida y la integridad de las personas".
- "La convivencia entre las marcas MULTIFORTIL (SIC) y MYLTIFORCE puede conllevar un gran riesgo para la salud y vida de los consumidores".
- "Se desconoce el esfuerzo y la inversión a la marca MULTIFORCE (...) pues en caso de generarse cualquier desenlace afectaría gravemente el posicionamiento de la marca MULTIFORCE, si la marca MULTIFORTI llegara a ser usada en otro principio activo o bien el mismo principio activo generaría competencia desleal amarrada legalmente por parte del señor Jorge Enrique Rojas Quiceno".

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- "Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto desde el punto de vista de las reglas que se deben tener para las marcas farmacéuticas, es decir operando de forma fraccionada y sin tener en cuenta el prefijo MULTI, tenemos que la marca solicitada está estructurada por 16 letras y la marca registrada está estructurada de 10 letras, por lo que visualmente se hace diferente".
- "(...) en cuanto a las semejanzas o similitudes de los signos en el caso de las marcas farmacéuticas aunque el prefijo es el mismo, las letras de las palabras y la desinencia no son semejantes".
- "(...) el signo solicitado involucra otras expresiones que lo hacen distintivo y elementos gráficos que consisten en un tipo de letra particular más la figura de una planta y en el fondo una cascada con una disposición distinta".

d) Tercero Interesado

El señor **Jorge Enrique Rojas Quiceno**, considerado como tercero interesado, contestó la



demanda arguyendo, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “(...) la marca MULTIFORCE es meramente nominativa, mientras la marca D. ROJAS MULTIFORTI es una marca mixta que contiene además de su aspecto nominal, varios elementos visuales que la diferencian de la marca MULTIFORCE como son: el acompañamiento de fondo de un paisaje en el que se evidencia una cascada, rocas y dos hojas de helecho gigante muy común en nuestras selvas húmedas”.
- “(...) la pronunciación de ambos signos los hace perfectamente diferenciables, no obstante que compartan las partículas MULTI y FOR, pues debe tenerse en cuenta que el cotejo no debe realizarse fraccionando las marcas como lo realiza el demandante, sino teniendo en cuenta la unidad jurídica de las marcas, es decir todo el conjunto de sus elementos que dan lugar a la composición del signo”.
- “El análisis propuesto por el demandante, destaca la existencia del vocablo MULTIFORTI, pero injustificadamente desconoce la existencia del vocablo D. ROJAS y elementos visuales que acompañan al signo (...)”.
- “(...) mientras el producto MULTIFORCE corresponde según las voces de la demanda a un medicamento farmacéutico, el producto D. ROJAS MULTIFORTI corresponde a un medicamento de origen natural, lo que implica en la práctica que uno y otro se comercialicen mediante canales diferentes, se difundan mediante medio (sic) de comunicación y estrategias de ventas distintas, y con una clara percepción por parte del consumidor en cuanto a su origen empresarial”.
- “La segregación o división de la marca MULTIFORCE (Nominativa) permite evidenciar que se encuentra compuesta en su totalidad por partículas de uso común, a saber: MULTI que significa muchos, múltiple, variado, y, FORCE que es sinónimo de fuerza. La marca MULTIFORCE, al encontrarse compuesta en su totalidad por las partículas o elementos de uso común es lo que se denomina comúnmente por la doctrina como una marca débil”.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 7 de julio de 2010.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “D. ROJAS MULTIFORTI” (mixto) fue presentada el 8 de julio de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera que no es pertinente interpretar el artículo 155 literal d) de la Decisión 486 solicitado por la consultante; e, interpretar de oficio el artículo 134 de la misma Decisión.

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

DECISIÓN 486

“(...)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS



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 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 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”;

(...). ”.

3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

- Concepto de marca y sus elementos constitutivos;
- Clases de signos: comparación entre signos denominativos y mixtos (con parte denominativa compuesta);

- Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza;
- Riesgo de Confusión directa e indirecta y/o de Asociación;
- Reglas para realizar el cotejo marcario;
- Las marcas farmacéuticas. Partículas evocativas y de uso común. La marca débil.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como *“cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”*.

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, 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 del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.



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

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es 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.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo "KOLCANA" (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

3.2. CLASES DE MARCAS.

La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo.

En este contexto, tomando en cuenta que los signos en controversia son "D. ROJAS MULTIFORTI" (mixta) (solicitado) y "MULTIFORCE" (denominativa) (registrado); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas con parte denominativa compuesta, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las **marcas denominativas**, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acús-

ticas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005:

"(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora."

"(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir."

"(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación."

"(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la im-



presión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”¹

Dentro de las marcas denominativas están las denominativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: *“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”*.²

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión *“cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”*.³

En consecuencia, *“De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”*.⁴

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.

¹ **FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos**. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.

² **Proceso 13-IP-2001**, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.

³ **Proceso 13-IP-2001**, ya citado.

⁴ **Proceso 14-IP-2004**, publicado en la G.O.A.C. N° 1082, de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.

La jurisprudencia indica: “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”.⁵

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas con parte denominativa compuesta debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.⁶

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

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA.

La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de

⁵ **Proceso 55-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.

⁶ **Proceso 46-IP-2008**. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008.



*los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.*⁷

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

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

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

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comu-

nes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta 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 tenerse 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 similar idea, que deriva del contenido o del 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.

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado 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 o de asociación 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”.*⁸

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación 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

⁷ **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁸ **Proceso 85-IP-2004**, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



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.⁹

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.¹⁰

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008. Interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la GOAC No, 1648 de 21 de agosto de 2008).

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

⁹ **Proceso 109-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. N° 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

¹⁰ **Proceso 82-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. N° 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

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.*”¹¹

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

*Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.*¹²

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

¹¹ **Proceso 48-IP-2004**, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

¹² **BREUER MORENO**, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.



“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”.¹³

¹³ **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

3.6. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS EVOCATIVAS Y DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL.

Las Marcas Farmacéuticas

Tomando en cuenta que la sociedad **LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.** argumentó que “Ambas marcas son para distinguir productos de la clase 5ta.”, “Atendiendo al sentido común, la confundibilidad entre marcas de productos farmacéuticos conlleva un serio riesgo para la vida y la integridad de las personas”, “La convivencia entre las marcas MULTIFORTIL (SIC) y MYLTI-FORCE puede conllevar un gran riesgo para la salud y vida de los consumidores”; que la **Superintendencia de Industria y Comercio** alegó que “Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto desde el punto de vista de las reglas que se deben tener para las marcas farmacéuticas, es decir operando de forma fraccionada y sin tener en cuenta el prefijo MULTI, tenemos que la marca solicitada está estructurada por 16 letras y la marca registrada está estructurada de 10 letras, por lo que visualmente se hace diferente”; y, que el señor **Jorge Enrique Rojas Quiceno**, expresó que “(...) mientras el producto MULTIFORCE corresponde según las voces de la demanda a un medicamento farmacéutico, el producto D. ROJAS MULTIFORTI corresponde a un medicamento de origen natural, lo que implica en la práctica que uno y otro se comercialicen mediante canales diferentes, se difundan mediante medio (sic) de comunicación y estrategias de ventas distintas, y con una clara percepción por parte del consumidor en cuanto a su origen empresarial”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema: “Marcas Farmacéuticas”.

La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irrepara-



ble a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno".¹⁴

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".¹⁵

El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que "El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación", y que "al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto".¹⁶

Es cierto que "(...) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (...) la expedición de productos sin receta médica", pero en ninguno de estos casos "puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas".¹⁷

Cabe agregar; sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, "la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario".¹⁸

Partículas evocativas y de uso común en marcas farmacéuticas

Tomando en cuenta que la sociedad **LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.** argumentó que "Los pacientes y formulados no son ni tienen que ser personas que pueden descubrir las diferencias tan mínimas entre dos expresiones, peor aún si se tiene en cuenta que ambas expresiones giran alrededor del mismo concepto o idea evocativa MULTIFUERZA o muchas fuerzas", y que el señor **Jorge Enrique Rojas Quiceno** alegó que "(...) la pronunciación de ambos signos los hace perfectamente diferenciables, no obstante que compartan las partículas MULTI y FOR, pues debe tenerse en cuenta que el cotejo no debe realizarse fraccionando las marcas como lo realiza el demandante, sino teniendo en cuenta la unidad jurídica de las marcas, es decir todo el conjunto de sus elementos que dan lugar a la composición del signo" y que "La segregación o división de la marca MULTIFORCE (Nominativa) permite evidenciar que se encuentra compuesta en su totalidad por partículas de uso común, a saber: MULTI que significa muchos, múltiple, variado, y, FORCE que es sinónimo de fuerza. La marca MULTIFORCE, al encontrarse compuesta en su totalidad por las partículas o elementos de uso común es lo que se denomina comúnmente por la doctrina como una marca débil"; el Tribunal estima adecuado referirse al tema: Partículas evocativas y de uso común en marcas farmacéuticas.

Al respecto, al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos, es decir, sufijos, prefijos, raíces o terminaciones que pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de

¹⁴ **Proceso 30-IP-2000**, sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000. Caso: "AMOXIFARMA". **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

¹⁵ **Proceso 48-IP-2000**. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000. Caso: "BROMTUSSIN". **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

¹⁶ **FERNÁNDEZ-NOVOA**, Carlos; "**Fundamentos de Derecho de Marcas**"; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Págs. 265 y 266.

¹⁷ **Proceso 50-IP-2001**. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001. Caso: "ALLEGRA". **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

¹⁸ **Proceso 78-IP-2003**. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año. Caso: "HEMAVET". **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Menos aún cuando éstas informan exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, por tanto, no podrá ser registrado.

Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de partículas de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc.

Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio 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. En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios 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 partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

La marca débil

Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, "la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al con-

junto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro". 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 (...)".¹⁹

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta "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 (...). 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 marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente".²⁰

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

¹⁹ BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: "Derecho de Marcas", Tomo II, Págs. 78 y 79.

²⁰ OTAMENDI, Jorge: "Derecho de Marcas", cuarta edición. Editorial LEXIS NEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. Págs. 191 y 192.



2. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras.

En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

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

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y 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 causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según correspon-

da, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

5. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas no deben tomarse en cuenta las partículas evocativas o de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio 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. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2007-0231, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA



Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
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. -

Isabel Palacios L.
SECRETARIA