



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	Pág.
Proceso 131-IP-2013.- Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 166, 167, 168 y 170 de la misma Decisión. Actor: Sociedad EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. – EDITORA PERÚ. Marca: “LA CRÓNICA”. Expediente Interno N° 614-2012.....	1
Proceso 134-IP-2013.- Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma Decisión. Actor: PRÓXIMO SPIRITS INC. Marca: “THREE-O” (denominativa). Expediente Interno N° 613-2012.	11
Proceso 141-IP-2013.- Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2008-00419. Actor: MOLINO EL LOBO S.A. Marca denominativa EL LOBO. Asunto: cancelación por falta de uso de la marca.....	19
Proceso 153-IP-2013.- Interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 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 del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121 y 122 de su Estatuto; y, 134 literal a), 135 literales b) y e) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: Sociedad GLAXO GROUP LIMITED. Marca: “EXTREME CLEAN” (denominativa). Expediente Interno N° 1418-2012.....	26
Proceso 160-IP-2013.- Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 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 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. Marca: “WEST” (mixta). Expediente Interno N° 2009-00423.....	45



PROCESO 131-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 166, 167, 168 y 170 de la misma Decisión. Actor: Sociedad EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. – EDITORA PERÚ. Marca: “LA CRÓNICA”. Expediente Interno Nº 614-2012.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil trece.

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 del Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinte y seis (26) de junio de 2013.

1. ANTECEDENTES**1.1. Las partes**

La parte demandante es: la sociedad EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. – EDITORA PERÚ.

La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ y la sociedad EDITORIAL PERIODÍSTICA OIGA S.A.

1.2. Actos demandados

La sociedad EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. – EDITORA PERÚ solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 3256-2008/TPI-INDECOPI de 6 de abril de 2009 a través de la cual resolvió confirmar la Resolución Nº 7784-2008/OSD-INDECOPI de 30 de abril de 2008 que canceló la marca “LA CRÓNICA”, registrada a favor de la EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. – EDITORA PERÚ para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

a) Los hechos

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

- El 27 de agosto de 2007, EDITORIAL PERIODÍSTICA OIGA S.A. solicitó la cancelación por falta de uso de la marca “LA CRÓNICA”, registrada a favor de la EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. – EDITORA PERÚ para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
- El 30 de abril de 2008, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 7784-2008/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada la acción de cancelación presentada y canceló el registro de la marca “LA CRÓNICA”.
- El 3 de junio de 2008, la EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. – EDITORA PERÚ interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.
- El 29 de diciembre de 2008, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 3256-2008/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución Nº 7784-2008/OSD-INDECOPI de 30 de abril de 2008.
- El 6 de abril de 2009, la EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. – EDITORA PERÚ interpuso demanda contencioso administrativa, en contra de la Resolución mencionada.
- El 9 de abril de 2010, la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, emitió la Resolución No. Doce por medio de la cual declaró infundada la deman-



da propuesta.

- La EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. – EDITORA PERÚ interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución No. Doce de 9 de abril de 2010.
- El 12 de octubre de 2011, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual confirmó la sentencia apelada.
- La EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. – EDITORA PERÚ interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 12 de octubre de 2011. Basa su recurso en la causal de infracción normativa, del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y del artículo 172 del Decreto Legislativo No. 823.
- El 12 de noviembre de 2012, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificadorio del Recurso de Casación N° 614-2012 - LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto:

“por la causal de infracción normativa de los artículos 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y del artículo 172 del Decreto Legislativo No. 823” y dispusieron remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “a efecto de que emita su informe en torno a la interpretación prejudicial de la norma en mención”.

- El 13 de mayo de 2013, el Presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 0133-2013-SC-SP-CS/PJ, solicita la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

La sociedad EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. – EDITORA PERÚ, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “(...) el no uso de una marca puede responder a un motivo que impida hacerlo, pero igualmente a alguna razón que justifique no usarla (...). En el presente caso, sin la aprobación oficial de una entidad administrativa como el FONAFE que, a su vez, impone ciertas restricciones presupuestarias para el desarrollo de las actividades de las em-

presas que tutela, existe un impedimento para la elaboración y difusión en el mercado de un proyecto periodístico denominado ‘Diario La Crónica’, lo que a su vez impide la ejecución de los servicios publicitarios que se prestaban a través del referido medio periodístico. La aprobación de FONAFE es un requisito para que EDITORA PERÚ desarrolle sus actividades mercantiles y les asigne un presupuesto”.

- “Existe un motivo justificado que impide la cancelación del registro de nuestra marca ‘LA CRÓNICA’. En el caso de EDITORA PERÚ califica como fuerza mayor el impedimento que subsiste para la realización de un proyecto periodístico denominado ‘Diario La Crónica’. Dicho impedimento debe ser evaluado en nuestra condición de empresa pública que, por ser de titularidad del Estado, está regulada por normas y directivas que limitan su desenvolvimiento y desarrollo”.
- “Al no existir una autorización de FONAFE para el desarrollo actividades (sic) con la marca ‘LA CRÓNICA’, EDITORA PERÚ está impedida de usar dicha marca en un proyecto periodístico, lo que a su vez impedía el desarrollo de los servicios de publicidad que se prestaban a través de tal medio”.
- “(...) la falta de uso de la marca para prestar servicios en una publicación del mismo nombre, no equivale a decir que la marca haya sido abandonada, habiéndose usado conforme a sus características y dentro de nuestras posibilidades, en la gestión, organización y ejecución de diversos servicios prestados por EDITORA PERÚ”.
- “OIGA pretendió la cancelación de la marca ‘LA CRÓNICA’ en la clase 16 de la Clasificación Internacional. Sin embargo, advirtió que para poder acceder al registro de una marca idéntica requería anular toda titularidad sobre tal denominación, en tanto no podía distinguir un producto que a su vez es un elemento de gestión de nuestros servicios, por lo que solicitó luego la cancelación de la marca en la clase 35 de la Clasificación Internacional”.

c) Contestación a la demanda

EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “(...) para invocar un motivo justificado para el no uso de la marca, el titular debe acreditar que realmente fue un factor ajeno a su voluntad y diligencia lo que originó la imposibilidad de uso de la marca. La falta de voluntad o diligencia del propio



titular no es considerado un motivo justificado”.

- *“Editora Perú trató de justificar la falta de uso de la marca LA CRÓNICA en omisiones propias de su empresa, como la falta de preparación de una línea editorial, o la falta de preparación y sistematización de la información. Sin embargo, las causas que justifican el no uso de una marca en el mercado no deben depender del titular de dicha marca. Solo (sic) se pueden admitir causas que hayan sido ajenas a la voluntad del titular. Un motivo justificado para dejar de usar una marca no puede consistir en que la propia empresa dejó de hacer las gestiones necesarias para que la marca pudiera ser utilizada”.*
- *“(…) Editora Perú no hace mas (sic) que reiterar que la imposibilidad de hacer uso de la marca LA CRÓNICA fue una decisión de FONAFE. Sin embargo, Editora Perú nunca acreditó haber realizado gestión alguna ante dicha entidad para obtener una autorización de comercialización o para, cuando menos, haber licenciado a un tercero el uso de la marca, a fin de evitar la falta de uso”.*
- *“Aún si FONAFE hubiera prohibido el desarrollo del proyecto periodístico denominado diario LA CRÓNICA (lo que habría impedido la ejecución de los servicios publicitarios), por una decisión adoptada en el año 2003, ¿qué acciones adoptó Editora Perú durante los años 2004 a 2007 para evitar que dicha marca caiga en el desuso y se genere la posibilidad de cancelación? ¿realizó alguna gestión ante FONAFE para resguardar su titularidad sobre dicha marca? ¿solicitó la revisión de dicho acuerdo o simplemente se dedicó a observar cómo la marca caía en el desuso? ¿solicitó se le autorice a licenciarla a terceros?”.*

d) Tercero Interesado

La sociedad EDITORIAL PERIODÍSTICA OIGA S.A. no contestó la demanda.

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, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 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 26 de junio de 2013.

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 del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera 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 a la cancelación del registro de la marca “LA CRÓNICA”, fue presentada el 27 de agosto de 2007, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretarán de oficio los artículos 166, 167, 168 y 170 de la Decisión 486 mencionada, en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso.

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

DECISIÓN 486

(...)

CAPÍTULO V

De la Cancelación del Registro

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

(...)

Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.

(...)

3. CONSIDERACIONES

- Cancelación del registro de una marca por falta de uso; procedimiento;
- Prueba de uso de una marca; imposibilidad de cancelación por fuerza mayor o caso fortuito.
- Derecho preferente derivado de una acción de cancelación.

3.1. CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA POR FALTA DE USO. PROCEDIMIENTO.

Tomando en cuenta que EDITORIAL PERIODÍSTICA OIGA S.A. solicitó la cancelación por falta de uso de la marca "LA CRÓNICA", registrada a favor de la EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. – EDITORA PERÚ para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y, que el INDECOPI declaró fundada la acción de cancelación presentada y canceló el registro de la marca "LA CRÓNICA"; el Tribunal estima adecuado referirse a la cancelación del registro de una marca por falta de uso, asimismo, hará referencia al procedimiento que se deberá adelantar en dicho trámite.

Para lo anterior, el Tribunal se basará en la interpretación prejudicial recaída en el proceso 12-IP-2013, marca "FIGURATIVA", interpretación prejudicial de 15 de marzo de 2013.

El artículo 165 de la Decisión 486 establece lo relativo a la cancelación del registro marcario por falta de uso.

El objetivo de solicitar el registro de un signo como marca es utilizarla para distinguir en el mercado los productos o servicios que pretende proteger, si esa finalidad no existe o no se demuestra que ha existido, será razón valedera para cancelar su registro.

La cancelación produce la extinción del derecho de la marca por desuso de la misma, esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a sus titulares a usarlas en productos o servicios para las cuales han sido destinadas.



En este sentido, Fernández–Novoa señala que *“La falta de uso de la marca es, sin duda alguna, la causa de caducidad que tiene un mayor relieve desde una perspectiva funcional así como en la esfera práctica. En efecto, la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca”*¹.

El artículo 165 atribuye competencia a la Oficina Nacional Competente para cancelar el registro de una marca y establece que ésta procede cuando *“sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”*.

Asimismo, el artículo 165 de la Decisión 486 expresa que *“La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada”*.

Este Tribunal ha manifestado que de conformidad con el artículo mencionado, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, cualquier persona interesada puede adelantar el trámite; empero, para poder hacerlo, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva y este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente². Ha provisto, asimismo, que *“(…) también debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada. Adicionalmente cabe recordar que, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso primero del señalado 108 de la Decisión 344, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en procedimientos de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada”*³.

En efecto, como se indicó, el artículo 165 de la Decisión 486, anterior artículo 108 de la Decisión 344, expresa que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

Según la norma indicada, existe un plazo sustancial

1. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1995, p. 360.

2. **PROCESO 4-IP-2008**. Marca mixta “GLOBO POP”. Ponencia de 14 de mayo de 2008, publicada en la G.O.A.C. 1640 de 25 de julio de 2008. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.

3. **PROCESO 15-IP-99**. Marca “BELMONT”. G.O.A.C. N° 528, de 26 de enero de 2000. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.

para solicitar la cancelación de la marca. La flexibilidad de este lapso se debe a que el titular de la marca puede ejercer en un tiempo razonable algunas actividades que asocien el signo a las mercaderías, emplazándolas finalmente a circulación.

También es posible que la cancelación sea parcial, es decir, para alguno o algunos de los productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca.

En cuanto a la cancelación parcial de un registro marcario, el artículo 165 de la mencionada Decisión 486 prevé la cancelación parcial de un registro, es decir, cuando no se esté usando la marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la oficina nacional competente, ordenará una reducción a la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

El Tribunal, en la interpretación prejudicial recaída en el proceso 50-IP-2011, ha establecido los requisitos que se desprenden para que opere la cancelación parcial por no uso:

1. *“Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.*
2. *Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.*

*Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados”*⁴.

4. **PROCESO 50-IP-2011**. Cancelación de la marca: “RON LIMÓN PALO VIEJO” (mixta). Interpretación prejudicial de 1 de septiembre de 2011. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.



Finalmente, es pertinente advertir que el artículo 170 de la Decisión 486 establece las siguientes etapas de procedimiento a partir de la presentación de la solicitud de cancelación:

- Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca.
- Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro.
- Notificación a las partes la decisión mediante una resolución debidamente motivada.

3.2. PRUEBA DE USO DE UNA MARCA. IMPOSIBILIDAD DE CANCELACIÓN POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

En el presente proceso se ha controvertido acerca de la prueba de uso de la marca "LA CRÓNICA"; la parte actora manifiesta que "(...) el no uso de una marca puede responder a un motivo que impida hacerlo, pero igualmente a alguna razón que justifique no usarla (...). En el presente caso, sin la aprobación oficial de una entidad administrativa como el FONAFE que, a su vez, impone ciertas restricciones presupuestarias para el desarrollo de las actividades de las empresas que tutela, existe un impedimento para la elaboración y difusión en el mercado de un proyecto periodístico denominado 'Diario La Crónica', lo que a su vez impide la ejecución de los servicios publicitarios que se prestaban a través del referido medio periodístico. La aprobación de FONAFE es un requisito para que EDITORA PERÚ desarrolle sus actividades mercantiles y les asigne un presupuesto", por su parte, el INDECOPI arguye que "(...) para invocar un motivo justificado para el no uso de la marca, el titular debe acreditar que realmente fue un factor ajeno a su voluntad y diligencia lo que originó la imposibilidad de uso de la marca. La falta de voluntad o diligencia del propio titular no es considerado un motivo justificado" y que "Editora Perú trató de justificar la falta de uso de la marca LA CRÓNICA en omisiones propias de su empresa, como la falta de preparación de una línea editorial, o la falta de preparación y sistematización de la información. Sin embargo, las causas que justifican el no uso de una marca en el mercado no deben depender del titular de dicha marca. Solo (sic) se pueden admitir causas que hayan sido ajenas a la voluntad del titular. Un motivo justificado para dejar de usar una marca no puede consistir en que la propia empresa dejó de hacer las gestiones necesarias para que la marca pudiera ser utilizada"; en tal virtud, deviene necesario hacer referencia a la prueba de uso de una marca, y en éste se abordará las causales de justificación de la falta de uso.

Para lo anterior, el Tribunal se basará en la interpretación prejudicial recaída en el proceso 12-IP-2013, mar-

ca "FIGURATIVA", interpretación prejudicial de 15 de marzo de 2013.

La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, radica en que ésta no haya sido utilizada durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Es decir, en el presente caso, se debe probar el uso desde el 27 de agosto de 2004 hasta el 27 de agosto de 2007, fecha en la que se presentó la solicitud de cancelación.

En consecuencia, si el uso de la marca no ha sido justificado dentro de los tres años anteriores a la acción de cancelación, de manera consecutiva y, por tanto, si se ha hecho uso de ella a partir del inicio de la respectiva acción, procede la cancelación del registro por la Oficina Nacional Competente.

Es posible que el uso de la marca se haya realizado en forma diferente a la manera en que se encuentra registrada. Sobre este tema el Tribunal ha dicho lo siguiente:

"si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso" (Proceso 79-IP-2012. Interpretación prejudicial de 12 de septiembre de 2012. Marca: figurativa).

Y que, *"la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca"*⁵.

Por otro lado, es pertinente advertir que por el principio de uso real y efectivo de la marca, se deriva que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. En tanto que la función de un signo distintivo es precisamente la de distinguir productos o servicios en el mercado, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que cumpla con su función distintiva y sin que se encuentre en el mercado.

El principio del uso efectivo de la marca enunciado anteriormente se encuentra expresamente establecido en

4. PROCESO 50-IP-2011, ya citado.



el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486:

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

De igual modo, este artículo consagra unos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; estos parámetros deben ser tenidos en cuenta para determinar si una marca ha sido usada de manera efectiva y real. Este Órgano Jurisdiccional ha manifestado, al respecto, que:

- *“La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.*
- *La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc⁶”.*

Asimismo, en relación con estos parámetros cuantitativos, el Tribunal ha manifestado:

“Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede estable-

cerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”. (Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996).

Ahora bien, para evitar que prospere la situación en comentario –que la marca sea cancelada por no uso- el titular de la marca está en la obligación de usarla y debe probar que ha hecho uso de ella. La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc., por lo que, en consecuencia de ello, la defensa judicial de una marca no es prueba del uso de la misma.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca:

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

En tanto que se trata de un listado enunciativo, y como bien lo dispone el numeral tres del artículo transcrito, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable en el País Miembro.

Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los pro-

6. PROCESO 4-IP-2008. Marca mixta “GLOBO POP”. Ponencia de 14 de mayo de 2008, publicada en la G.O.A.C. No. 1640 de 25 de julio de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



ductos o servicios amparados por ella.

Corresponde con estos antecedentes, al funcionario administrativo o, en su caso, al juzgador, establecer si la prueba del uso de la marca "LA CRÓNICA" ha sido o no demostrada correctamente dentro del proceso, conforme lo establece el artículo 170 de la Decisión 486 y que el uso de esta marca haya sido realizada con anterioridad a la demanda de cancelación respectiva.

Finalmente, se debe indicar que el titular de la marca puede justificar su falta de uso por circunstancias especiales que excusan tal falta, así lo establece el artículo 165 en su último párrafo. Para tal efecto se ha regulado las causas que puede invocar el titular para argumentar sobre la existencia de acontecimientos no imputables a su voluntad que han impedido o han dificultado la utilización de la marca en el ámbito comercial, de tal modo que el titular deberá demostrar que se ha debido a:

1. Fuerza mayor.
2. Caso fortuito.
3. Restricciones a las importaciones.
4. Otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

En el presente caso, la demandante ha alegado que por fuerza mayor habría incurrido en no uso de su marca.

La fuerza mayor consiste en un hecho que no se puede evitar y tampoco se puede prever y, por tanto, queda fuera del control de las personas y, por dicha circunstancia, se hace imposible el cumplimiento de una obligación, por ejemplo. Quedan excluidas las causas que no se pueden evitar pero sí prever, y las negligencias, que son casos que sí se pudieron evitar. Lo anterior tiene relevancia en el caso particular, y la Corte Consultante ha de determinar de acuerdo a los medios probatorios allegados al proceso si el supuesto indicado alcanza a la sociedad actora, es decir, que por motivos no imputables a ella, ésta se ha visto imposibilitada de usar la marca "LA CRÓNICA" de la forma necesaria y exigida por la normativa comunitaria; y, establecer si el titular de la marca "LA CRÓNICA" ha justificado la imposibilidad de su uso por circunstancias especiales que excusan tal falta.

3.3. DERECHO PREFERENTE DERIVADO DE UNA ACCIÓN DE CANCELACIÓN.

El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Para lo anterior, el Tribunal se basará en la interpretación prejudicial recaída en el proceso 36-IP-2013, marca "PRECISIÓN" (mixta), interpretación prejudicial de 17 de abril de 2013.

Cabanellas concibe al Derecho de Preferencia (jus preferendi) como sinónimo de derecho de prelación; y a éste como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras, y a veces con total exclusión de ellas (CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires-Argentina. Décima Sexta Edición. Tomo III. 1981. p. 125).

El principal efecto de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta queda disponible para que terceros interesados en ella la obtengan.

A la luz de la disposición transcrita, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.

De acuerdo a la Decisión 486, el derecho preferente debe ser invocado dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.

En ese sentido, la prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un "derecho preferente", a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior.

Finalmente, este derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente—, ésta deberá ser sometida al examen de registrabilidad respectivo.

El Tribunal, sobre el objeto del derecho preferente, ha establecido lo siguiente:

"El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompañarse con la redacción del artículo 168 de la Decisión 486.

Cuando este artículo dispone que dicho derecho po-



drá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud dar aviso a la Oficina de Registro Marcario de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar.

Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho.

Además el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se defina el relativo a la cancelación.

Aclarando lo anterior, el derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio, como ya se anotó, que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente". (PROCESO 46-IP-2007. Interpretación prejudicial de 25 de abril de 2007. Marca "UNIQUE", publicada en la G.O.A.C. No. 1530 de 14 de agosto de 2007).

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. El titular de la marca tiene la obligación de usar la marca, y en caso de que se haya solicitado su cancelación, tiene también la obligación de probar que ha hecho un uso real y efectivo de ella. La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

2. La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida al concepto de aprovechamiento y explotación, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc.
3. Los medios de prueba para demostrar que se ha usado la marca están reconocidos en la normativa comunitaria, asimismo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios probatorios permitidos en la legislación nacional. Estos medios de prueba deben tener correspondencia con la marca registrada y deben ser presentados en los plazos prescritos por la norma comunitaria.
4. La Oficina Nacional Competente o el Juez en su caso, al entrar a evaluar la procedencia de la cancelación por no uso de una marca, deberá determinar si de conformidad con las pruebas aportadas por el titular de la marca se demuestra que ésta haya sido o no usada de manera real y efectiva en el mercado. Asimismo, el titular de la marca puede justificar su falta de uso por circunstancias especiales que excusan tal falta, como fuerza mayor, caso fortuito, entre otras.

Corresponde, entonces, con estos antecedentes, al funcionario administrativo o, en su caso, al juez establecer si la prueba de uso de la marca "LA CRÓNICA" ha sido o no demostrada correctamente dentro del proceso, conforme lo establece el artículo 170 de la Decisión 486 y que el uso de esta marca haya sido realizada con anterioridad a la demanda de cancelación respectiva.

En el presente caso, se debe probar el uso desde el 27 de agosto de 2004 hasta el 27 de agosto de 2007, fecha en la que se presentó la solicitud de cancelación.

La fuerza mayor consiste en un hecho que no se puede evitar y tampoco se puede prever y, por tanto, queda fuera del control de las personas y, por dicha circunstancia, se hace imposible el cumplimiento de una obligación, por ejemplo. Quedan excluidas las causas que no se pueden evitar pero sí prever, y las negligencias, que son casos que sí se pudieron evitar. Lo anterior tiene relevancia en el caso particular, y la Corte Consultante ha de determinar de acuerdo a los medios probatorios allegados al proceso si el supuesto indicado alcanza a la sociedad actora, es decir, que por motivos no imputables a ella, ésta se ha visto imposibilitada de usar la marca "LA CRÓNICA" de la forma necesaria y exigida por la normativa comunitaria; y, establecer si el titular de la marca "LA CRÓNICA" ha justificado la imposibilidad de su uso por cir-



cunstancias especiales que excusan tal falta.

5. El derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero lo solicite.

De acuerdo a la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.

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° 614-2012, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las disposiciones 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.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
PRESIDENTE

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADA

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO

PROCESO 134-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma Decisión. Actor: PRÓXIMO SPIRITS INC. Marca: "THREE-O" (denominativa). Expediente Interno N° 613-2012.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 21 días del mes de agosto del año dos mil trece.

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 del Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 16 de julio de 2013.

1. LAS PARTES:

Demandante: PRÓXIMO SPIRITS INC.

Demandados: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

2. Determinación de los hechos relevantes:

- El 1 de agosto de 2007, la empresa PRÓXIMO SPIRITS INC. solicitó a INDECOPI el registro de la marca THREE-O (denominativa), para distinguir vodka; bebidas alcohólicas, de la clase 33 de la clase internacional.
- El 24 de marzo de 2008, el INDECOPI mediante Resolución No. 004645-2008/OSD-INDECOPI denegó de oficio el registro de la marca por riesgo de confusión con la marca registrada TRIO.
- El 17 de abril de 2008, PRÓXIMO SPIRITS INC. interpuso recurso de apelación manifestando que 1) los signos tienen diferencias gráficas y fonéticas, además que THREE-O pertenece al idioma inglés; 2) el titular de la marca TRIO no formuló oposición a la solicitud de registro; y 3) la marca TRIO pertenece a vinos, y THREE-O a vodka y



bebidas similares.

- El 29 de diciembre de 2008, el Tribunal de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución No. 3271-2008/TPI-INDECOPI confirmó la Resolución 004645-2008/OSD-INDECOPI.
- El 6 de abril de 2009, PRÓXIMO SPIRITS INC. interpuso demanda ante la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando que se declare la nulidad de la Resolución No. 3271-2008/TPI-INDECOPI y se ordene al INDECOPI que conceda el registro de la marca THREE-O.
- El 9 de noviembre de 2009, la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró la nulidad de la Resolución No. 3271-2008/TPI-INDECOPI y ordenó al INDECOPI que conceda el registro de la marca THREE-O.
- El 29 de diciembre de 2009, el INDECOPI interpuso recurso de apelación, que se concedió el 10 de mayo de 2010.
- El 10 de agosto de 2011, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú confirmó la sentencia de la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.
- El 4 de enero de 2012, el INDECOPI interpuso recurso de casación alegando la causal de infracción normativa del artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823. Agrega que, se violó el derecho al debido proceso ya que la Sala no se pronunció sobre los argumentos alegados.
- El 5 de enero de 2012, el recurso de casación fue remitido a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.
- El 12 de noviembre de 2012, el recurso de casación fue admitido en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, por **infracción normativa**, a saber: que la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema 1) limitó su fundamento a una mera “enumeración” de los criterios que la norma peruana obliga a considerar para el cotejo de confundibilidad entre signos, sin reparar ni analizar en función del caso concreto, y 2) no se pronunció sobre los argumentos del escrito de apelación del INDECOPI, ya que únicamente ha señalado que el consumidor medio pronunciaba al término THREE-O como TRIO, sin mayor explicación adicional, incurriendo evidentemente en un escenario de motivación aparente, debido a que no fundamentó lo señalado.

3. Fundamentos de la demanda:

La demandante PRÓXIMO SPIRITS INC. manifestó lo siguiente:

- Señala que no existe riesgo de confusión entre el vodka y el vino.
- Refiere que desde el aspecto visual las marcas son completamente diferentes porque el signo solicitado está conformado por un término perteneciente al inglés, mientras que la marca registrada está conformada por una expresión de nuestro idioma español.
- Refiere que desde el aspecto fonético si la marca solicitada se pronuncia en inglés sonará como SRI - O y si se usa como castellano TRE - E - O, a diferencia de la marca registrada que se pronuncia TRIO poniéndose mayor énfasis o entonación en la vocal I.
- Coexisten las marcas compuestas por los términos TRIO y TREE para distinguir los mismos productos.
- No ha habido oposición con respecto a la marca solicitada por parte de Viña Concha y Toro titular de la marca TRIO que se encuentra inscrita.

4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

El INDECOPI contestó la demanda alegando que:

- Los productos que pretende distinguir el signo solicitado (THREE-O) se encuentran incluidos dentro de los productos que distingue la marca registrada (TRIO), toda vez que ésta distingue todos los productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.
- La semejanza entre los signos radica en la pronunciación del signo solicitado (THREE-O) como TRES, el cual resulta confundible con la marca registrada TRIO, diferenciándose únicamente por la presencia de las vocales E e I, respectivamente, lo cual no logra evitar que tengan un impacto fonético semejante, por lo que la coexistencia de ambos signos no sería posible.
- Ambos signos presentan una escritura muy parecida.
- En la clase 33 de la Nomenclatura Oficial no se puede apreciar ninguna partícula de uso común que forme parte de los signos confrontados, ya que solamente se aprecia el término TRES, por lo cual el argumento que existen en diversas clases de la Nomenclatura Oficial que tienen en su conformación el elemento TRE (que tampoco forma parte de ninguno de los dos signos confrontados) resulta ser impertinente.
- El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
- La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema limitó su fundamento a una mera “enumeración” de los criterios que la norma peruana obliga a considerar para el cotejo de confundibilidad entre signos, sin reparar ni analizar en función del caso concreto, acaso el más importante criterio que prevalece al



cotejar marcas, a efecto de concluir sobre la viabilidad de su coexistencia registral: Sus semejanzas necesariamente prevalecen frente a sus diferencias.

- La Sala Civil Transitoria no se ha pronunciado sobre los argumentos del escrito de apelación del INDECOPI, ya que únicamente ha señalado que el consumidor medio pronunciaba al término THREE-O como TRIO sin mayor explicación adicional, incurriendo evidentemente en un escenario de motivación aparente, debido a que no fundamentó lo señalado.
- 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, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 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 16 de julio de 2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Se procederá a realizar la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán adicionalmente los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa.

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;*

(...)

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.*

(...)

Artículo 150

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

(...)"

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

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA.

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 jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido en anteriores fallos que una marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros. De igual manera, 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. (Proceso 03-IP-2010, marca "EVERYVAN", publicado en la Ga-



ceta Oficial N° 1838, de 31 de mayo de 2010, citando al Proceso 010-IP-2008, marca: "TEC", publicado en la Gaceta Oficial N° 1619, de 16 de mayo de 2008).

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 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486, 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 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 "THREE-O" (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, 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.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO. LA CONFUSIÓN FONÉTICA.

Para determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado THREE-O (denominativo) y la marca registrada TRIO, el Tribunal considera pertinente desarrollar el presente tema.

El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo". (Proceso 103-IP-2010, marca: "DYFRIN", publicado en la Gaceta Oficial N° 1908, de 02 de diciembre de 2010, citando a Proceso 85-IP-2004, marca: "DIUSED JEANS", publicado en la Gaceta Oficial N° 1124, de 04 de octubre de 2004).

Sobre el riesgo de confusión y/o asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

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, marca denominativa "SHERATON", publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Para determinar la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario verificar 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, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base en jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: "(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos



por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos". (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP'S, publicado en la Gaceta Oficial N° 891, de 29 de enero de 2003).

El Tribunal ha diferenciado entre: "**la semejanza**" y "**la identidad**", ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos. (Proceso 103-IP-2010, ya citado).

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 o usuario a adquirir un producto o 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 servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

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

En consecuencia, el Tribunal con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica.- se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética.- se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta lo establecido acerca de la similitud fonética, al momento de cotejar los signos confrontados **THREE-O (denominativo)** y **TRIO (denominativo)**.

La similitud ideológica.- se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para 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, 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.

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

En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar si exista la posibilidad de la confusión fonética entre los signos en disputa u otros modos en que pueden asemejarse, e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos, tomando en cuenta cómo el consumidor los pronuncia.

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

Se abordará el tema de los signos denominativos y su comparación, en vista de que el signo solicitado THREE-O es denominativo y la marca sobre la base de la cual se presenta la demanda TRIO es también denominativa.

Signos denominativos.

Los signos denominativos llamados también nominales



o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: "No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, 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 (...)". (Proceso 103-IP-2010, ya mencionado, citando a Proceso 13-IP-2001, marca: "BOLIN BOLA", publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001).

Comparación entre signos denominativos.

En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta 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 diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.
2. 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.
3. 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.

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

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

4. MARCA EN IDIOMA EXTRANJERO.

En el presente caso, corresponde analizar el presente tema, ya que la sociedad PRÓXIMO SPIRITS INC. solicitó el registro de la marca "THREE-O" (denominativa), que contiene una palabra en idioma inglés, "THREE", que significa "tres", para distinguir productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional. En tal virtud se hará referencia al tema de las palabras en idioma extranjero.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

Al contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes:

[C]uando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común. (Proceso 72-IP-2012, marca: "SOFT DERM", publicado en



la Gaceta Oficial N° 2147, de 04 de febrero de 2013, citando al Proceso 57-IP-2002, marca: "CLASICC", publicado en la Gaceta Oficial N° 840, de 26 de septiembre de 2002).

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

5. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO. DEBIDA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDEN O NIEGAN EL REGISTRO MARCARIO.

El INDECOPI señaló que la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema limitó su fundamento a una mera "enumeración" de los criterios que la norma peruana obliga a considerar para el cotejo de confundibilidad entre signos, sin reparar ni analizar en función del caso concreto. Agrega que, la Sala Civil Transitoria no se ha pronunciado sobre los argumentos del escrito de apelación del INDECOPI, ya que únicamente ha señalado que el consumidor medio pronunciaba al término THREE-O como TRIO sin mayor explicación adicional, incurriendo evidentemente en un escenario de motivación aparente, debido a que no fundamentó lo señalado. En consecuencia, se estudiará el examen de registrabilidad que deben realizar las Oficinas de Registro Marcario, haciendo énfasis en la motivación de los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios.

El Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:

El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁷ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio.

7. Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.

La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. *El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.*
3. *En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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. (Proceso 180-IP-2006. Marca mixta: "BROCHA MONA", publicado en la Gaceta Oficial N° 1476, de 16 de marzo de 2007).*

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto, quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantenerlo en secreto, y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos.

Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya, sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la ac-



tuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.

Debida motivación.

El artículo 150 de la Decisión 486 señala que: "Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución".

Esta resolución tiene que ser, necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar, en su pronunciamiento, los fundamentos en los que se basa para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado:

*"(...) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados"*⁸.

En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho proceso y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: 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.

SEGUNDO: Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando 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 un riesgo de confusión. El Tribunal considera 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 y/o de asociación.

En el caso de autos, el Juez Consultante deberá tomar mayor atención en la posible similitud fonética de los signos en conflicto: THREE-O y TRIO, la cual se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

TERCERO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos, de conformidad con lo desarrollado en la presente ponencia.

CUARTO: En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro

8. **Proceso 35-IP-98**, sentencia de 30 de octubre de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: "GLEN SIMON". **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



como marca de la denominación de que se trate. Al contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto.

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 deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones 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.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
PRESIDENTE

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Gustavo García Brito
SECRETARIO

PROCESO 141-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2008-00419. Actor: MOLINO EL LOBO S.A. Marca denominativa EL LOBO. Asunto: cancelación por falta de uso de la marca.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y nueve días del mes de agosto del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de 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 en el auto emitido el 21 de agosto de 2013.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación alle-

gada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

II. PARTES.

Demandante: MOLINO EL LOBO S.A.

Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercera interesada: MUSEO DEL TURRÓN S.L.

III. DATOS RELEVANTES.

A. HECHOS

Entre los principales hechos, algunos recogidos de



los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad MUSEO DEL TURRÓN S.L., solicitó el 29 de noviembre de 2006 la cancelación del registro por falta de uso de la marca denominativa EL LOBO, registrada en Colombia bajo el certificado No. 203127, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad MOLINO EL LOBO S.A.
2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución N° 23106 de 30 de julio de 2007, resolvió cancelar parcialmente el registro de la marca denominativa EL LOBO. Se excluyó de la cobertura los siguientes productos: "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; y hielo". Se dejó como productos amparados los siguientes: "Harina; levadura, polvos para esponjar".
3. La sociedad MOLINO EL LOBO S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.
4. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución No. 6830 de 29 de febrero de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.
5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 19788 de 18 de junio de 2008, resolvió confirmar parcialmente el acto impugnado y modificar los productos excluidos así: café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; y hielo." Los productos amparados serían los siguientes: "azúcar, harina; levadura, polvos para esponjar."
6. La sociedad MOLINO EL LOBO S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.
7. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

1. Manifiesta, que la cancelación por no uso no procede cuando existe similitud y conexidad competitiva entre los productos comprendidos en la misma clase. Sólo procede cuando entre los productos existen diferencias sustanciales.
2. Argumenta, que todos los productos comprendidos en la clase 30 tienen conexión competitiva. En el caso particular, los productos excluidos y los amparados poseen conexión competitiva, ya que se comercializan a través de los mismos canales, se promocionan a través de los mismos medios, son de uso complementario, pertenecen al mismo género de productos, tienen la misma finalidad, la misma naturaleza, son intercambiables, e implican un uso conjunto. Entre los productos no existen diferencias sustanciales.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
 - Sostiene, que se demostró el uso real y efectivo de la marca denominativa EL LOBO en relación con harina, levadura y polvos para esponjar, pero no en relación con los demás productos amparados por el signo.
 - Indica, que los actos demandados se expedieron de conformidad con la normativa sobre la materia.
2. Por parte de la tercera interesada en los resultados del proceso.

Una vez revisado el expediente enviado por el Consejo de Estado, no se encontró la contestación a la demanda por parte de la sociedad MUSEO DEL TURRÓN S.L.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

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



V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La corte consultante solicitó la interpretación del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se realizará la interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán los siguientes artículos: 166 y 167 de la misma normativa.

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

DECISIÓN 486

(...)

Artículo 165

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

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

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

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

Artículo 166

“Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la

cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

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

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

Artículo 167

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

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

(...).”

VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

A. CANCELACIÓN PARCIAL POR FALTA DE USO EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. SU RELACIÓN CON LA FIGURA DE LA CONEXIÓN COMPETITIVA. SU PROCEDENCIA, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO.

La demandante argumentó que la cancelación por no uso no procede cuando existe similitud y conexidad competitiva entre los productos comprendidos en la misma clase.

De conformidad lo anterior, se establecerán las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, haciendo énfasis en la cancelación parcial por no uso y su relación con la conexión competitiva.

Se reitera lo planteado en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el proceso 53-IP-2013:



“1. Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486.

Los artículos 165 a 170, salvo el 169⁹ de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes:

a. Legitimación para adelantar el trámite.

De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente.

b. Oportunidad para adelantar el trámite.

El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.

c. Falta de uso de la marca.

Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

9. El artículo 169 soporta la cancelación del registro marcario en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos que ampara.

Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (...) establece la presunción de que “una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado”. (Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, de 16 de junio de 2005).

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva.

El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:

1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el



Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado:

“Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”. (Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996).

El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cua-

les se efectúa su comercialización.

El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso.

(...)”.

Por lo tanto, la corte consultante deberá determinar lo siguiente:

1. Si el signo denominativo EL LOBO en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado No. 203127 y,
3. Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por adición o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. Si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada.

Una vez realizado lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia.

Para el desarrollo de los siguientes puntos, también se reitera lo establecido en el citada Interpretación dentro del proceso 53-IP-2013:

“d. Carga de la prueba. La prueba del uso.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca.

El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca:

“El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y



la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

e. Causales de justificación para el no uso de la marca.

El artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son:

1. Fuerza mayor.
2. Caso fortuito.
3. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.

f. Procedimiento.

El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcarío. Se encuentra marcado por las siguientes etapas:

1. Presentación de la solicitud.
2. Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca.
3. Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro.
4. Notificación a las partes la decisión mediante una resolución debidamente motivada.

De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la Norma Comunitaria.

g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

1. Depurar el registro marcarío, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva.

2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación.

2. La cancelación parcial por no uso.

El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso.

Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso:

1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.
2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia¹⁰.

La normativa comunitaria de propiedad industrial,

10. El Tribunal ha reiterado esta posición en la Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2006, expedida en el proceso 180-IP-2006, y la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el proceso 79-IP-2012.



como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado. Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría desfigurando la propia figura de la cancelación por no uso.

Para determinar la conexión competitiva entre productos, la corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclador: (...) *Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclador, 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 puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas 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. MARCA: "EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)".*

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso.

Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso:



1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.
2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.

La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado. Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría desfigurando la propia

figura de la cancelación por no uso.

Para determinar la conexión competitiva entre productos, la corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

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° 2008-00419, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE (e)

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Gustavo García Brito
SECRETARIO

PROCESO 153-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 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 del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121 y 122 de su Estatuto; y, 134 literal a), 135 literales b) y e) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: Sociedad GLAXO GROUP LIMITED. Marca: "EXTREME CLEAN" (denominativa). Expediente Interno N° 1418-2012.

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

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 del 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 veintiuno (21) de agosto de 2013.

1. ANTECEDENTES**1.1. Las partes**

La parte demandante es: la sociedad GLAXO GROUP LIMITED.

La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) y EL PROCURADOR DE LA REPÚBLICA ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

1.2. Actos demandados

La sociedad GLAXO GROUP LIMITED solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa N° 2077-2007/TPI-INDECOPI de 18 de octubre de 2007 de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual se confirmó la Resolución N° 008978-2007/OSD-INDECOPI de 30 de mayo de 2007 que denegó el registro del signo "EXTREME CLEAN" (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase No. 3 de la Clasificación Internacional a favor de la sociedad GLAXO GROUP LIMITED.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

a) Los hechos

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

- El 19 de febrero de 2007, la sociedad GLAXO GROUP LIMITED solicitó el registro del signo "EXTREME CLEAN" (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial "El Peruano", no se presentaron oposiciones a dicha solicitud.

- El 30 de mayo de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución N° 008978-2007/OSD-INDECOPI, a través de la cual denegó el registro del signo solicitado. El IDECOPI se fundamentó en que el signo es descriptivo y, por tanto, carece de distintividad.
- El 22 de junio de 2007, la sociedad GLAXO GROUP LIMITED interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.
- El 18 de octubre de 2007, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución N° 2077-2007/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución N° 008978-2007/OSD-INDECOPI de 30 de mayo de 2007.
- El 28 de enero de 2008, la sociedad GLAXO GROUP LIMITED interpuso demanda contencioso administrativa, en contra de la Resolución mencionada.
- El 5 de agosto de 2009, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, emitió la Resolución No. once por medio de la cual declaró fundada la demanda propuesta.
- EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución No. once de 5 de agosto de 2009.
- El 21 de septiembre de 2011, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual revocó la sentencia apelada.
- El 21 de septiembre de 2011, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, declaró improcedente la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la sociedad GLAXO GROUP LIMITED. Se fundamentó en que:

"la sentencia a expedirse en este proceso es una susceptible de ser impugnada; por tanto, se enmarca dentro del primer supuesto que prevé el artículo treinta y tres de la Decisión cuatrocientos setenta y dos, siendo potestad de esta Sala Suprema –y no de las partes- determinar si considera o no necesario solicitar la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso concreto, facultad que el Colegio Supremo no estima pertinente ejercer dado que el estado inmediato de la causa es el de expedir



sentencia, además de que cuenta con los elementos necesarios para emitir un fallo motivado con arreglo a derecho; razón por la cual el pedido de la actora debe ser desestimado, sin perjuicio de que pueda hacerlo valer ante el Órgano Jurisdiccional pertinente”.

- El 20 de enero de 2012, la sociedad GLAXO GROUP LIMITED interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 21 de septiembre de 2011. Basa su recurso en la causal de infracción normativa, por contravención de las normas que garantizan un debido proceso al no haber cumplido la Sala con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas aplicables al caso concreto; y, por no haber aplicado, previa interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas de derecho material, esto es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 135 literales b) y e).
- El 6 de diciembre de 2012, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificadorio del Recurso de Casación N° 1418-2012 - LIMA a través del cual declaró procedente de oficio el recurso de casación interpuesto por la causal de:

“infracción normativa del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; al no haber cumplido la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas aplicables al presente caso, pese a haber aplicado normas del ordenamiento de la Comunidad Andina; precisando que, en atención a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la omisión incurrida no puede ser subsanada en el trámite del recurso de casación, por ser éste uno de naturaleza excepcional”.

- El 19 de junio de 2013, el Presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 176-2013-SCSP/PJ, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 de su Estatuto.

b) Fundamentos de la Demanda

La sociedad GLAXO GROUP LIMITED, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “(...) Signo solicitado a registro es distintivo. La marca solicitada está constituida por la denominación EXTREME CLEAN. La marca antes citada, no es ni de estructura muy simple ni de estructura muy compleja y es evidente que sí es aplicada como marca a un producto, el público la percibirá como tal y en base a ella distinguirá dicho artículo de los productos competidores”.
- “(...) la marca EXTREME CLEAN, es suficientemente distintiva como lo prueba el hecho que está registrada como tal en los Estados Unidos de América”.
- “por nuestra parte creemos que el consumidor promedio desconoce el significado de ‘EXTREME CLEAN’, por lo que este signo deviene en uno de fantasía para el público consumidor peruano y merece registro como marca”.
- “(...) la frase ‘EXTREME CLEAN’ en su idioma ó en su traducción al español es evocativa y no descriptiva”.

c) Contestación a la demanda

EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “La expresión EXTREME CLEAN es descriptiva, por cuanto informa directamente al público consumidor que los productos que se pretende distinguir, como por ejemplo, los dentífricos y enjuagues bucales, permiten una limpieza completa del área bucal”.
- “(...) de haberse decidido otorgarse un derecho de exclusiva sobre tal expresión, se estaría privando indebidamente a los demás competidores de emplearla en relación con sus productos, por lo que debe permanecer libre para que otros competidores tengan la posibilidad de utilizar la misma, o una denominación parecida para promocionar sus productos en el mercado”.
- “(...) el signo EXTREME CELAN no presenta características adicionales que le otorguen suficiente distintividad, siendo incapaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que dicho signo no puede estar sometido a apropiación exclusiva, pues ello le daría una ventaja injusta y un monopolio



sobre elementos que deben ser de libre uso en el mercado”.

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, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 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 21 de agosto de 2013.

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 del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 de su Estatuto.

El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos solicitados; y, tomando en cuenta que la solicitud relativa al registro del signo “EXTREME CLEAN” fue presentada el 19 de febrero de 2007, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, interpretará de oficio la normativa sustancial aplicable, esto es, los artículos 134 literal a), 135 literales b) y e) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se aclara que el Tribunal realizará dicha interpretación, únicamente porque no se encuentra definido en el ámbito jurídico peruano si el recurso de casación es una tercera instancia ordinaria, tal y como se desarrollará en el punto 3.1. de la presente providencia.

Asimismo, se interpretarán de oficio los artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal y 121 y 122 de su Estatuto referentes a la interpretación prejudicial.

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 121.- Objeto y finalidad
Corresponde al Tribunal interpretar 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 122.- Consulta facultativa.
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 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”.

**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;

(...)

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

(...)

b) carezcan de distintividad;

(...)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...)

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

(...)

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

(...)

3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudi-

cial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

- La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria. El caso de Perú y la calificación interna de la última instancia ordinaria;
- Concepto de marca y elementos constitutivos;
- Impedimentos para el registro de un signo como marca: La carencia de distintividad;
- Clases de signos: signos denominativos compuestos;
- Los signos descriptivos; Signos evocativos;
- Signos en idioma extranjero. Signos de fantasía.
- Examen de Registrabilidad y debida motivación. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

3.1. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. LOS EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA. EL CASO DE PERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DE LA ÚLTIMA INSTANCIA ORDINARIA.

Tomando en cuenta que:

- El 21 de septiembre de 2011, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, declaró improcedente la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la sociedad GLAXO GROUP LIMITED. Se fundamentó en que:

“la sentencia a expedirse en este proceso es una susceptible de ser impugnada; por tanto, se enmarca dentro del primer supuesto que prevé el artículo treinta y tres de la Decisión cuatrocientos setenta y dos, siendo potestad de esta Sala Suprema –y no de las partes- determinar si considera o no necesario solicitar la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso concreto, facultad que el Colegiado Supremo no estima pertinente ejercer dado que el estado inmediato de la causa es el de expedir sentencia, además de que cuenta con los elementos necesarios para emitir un fallo motivado con arreglo a derecho; razón por la cual el pedido de la actora debe ser desestimado, sin perjuicio de que pueda hacerlo valer ante el Órgano Jurisdiccional pertinente”.

- El 20 de enero de 2012, la sociedad GLAXO GROUP LIMITED interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 21 de septiembre de 2011. Basa su recurso en la causal de infracción normativa, por contravención de las normas que garantizan un debido proceso al no haber cumplido la Sala con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas aplicables al caso concreto; y, por no haber



aplicado, previa interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas de derecho material, esto es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 135 literales b) y e).

- El 6 de diciembre de 2012, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación N° 1418-2012 - LIMA a través del cual declaró procedente de oficio el recurso de casación interpuesto por la causal de:

“infracción normativa del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; al no haber cumplido la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas aplicables al presente caso, pese a haber aplicado normas del ordenamiento de la Comunidad Andina; precisando que, en atención a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la omisión incurrida no puede ser subsanada en el trámite del recurso de casación, por ser éste uno de naturaleza excepcional”.

En tal virtud, el Tribunal se referirá a la interpretación prejudicial No. 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, marca “PRADAXA” (denominativa), en donde se determinaron las características de la figura de la interpretación prejudicial, se establecieron los efectos de no solicitar la interpretación prejudicial obligatoria, y se refirió a la calificación de la última instancia ordinaria por parte de la República del Perú.

En dicha oportunidad el Tribunal estableció lo siguiente:

“El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros. En tal sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente.

La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, se instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial.

El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario.

1. Instrumentos básicos del sistema.

El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos:

- *Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso.*
- *Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia. En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme.*
- *Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios.*

Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado:

“Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1050, de 6 de abril de 2004. MARCA: “EL MOLINO”).



2. Características de la figura de la interpretación prejudicial.

La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características:

Facultativa	Obligatoria
Solicitud facultativa: El juez de instancia no está obligado a solicitarla.	Solicitud obligatoria: El juez de única o última instancia ordinaria está obligado a solicitarla.
Su aplicación es obligatoria: si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto.	Su aplicación es obligatoria: Una vez expedida la interpretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto.
Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.	Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente: “La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no	No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso.
Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto. De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso. Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido. Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente:

“(…)

La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto sig-

nifique 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 amparo¹¹, 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 cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso¹².

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.
(...)¹³"*

3. Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria.

Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la interpretación prejudicial, se

11. 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 artículo 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.

12. **Gálvez Krüger**, María Antonieta, 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". **Gálvez Krüger**, María Antonieta: "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.

13. Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso 106-IP-2009. Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010.



generan los siguientes efectos:

- *El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003.*
- *La sentencia dictada adolecería de nulidad. Tal como se mencionó anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna. Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc.*
- *La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc.*
- *De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.*

4. La calificación de última instancia ordinaria. El caso peruano.

Teniendo en cuenta, que la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú constantemente envía solicitudes de interpretación prejudicial en procesos de casación, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios.

Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria. Teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido. En consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un vacío operativo en cuanto a dicha interpretación uniforme. El esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para lograr la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina.

Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se debe garantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas anteriormente anotadas.

A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de una gran carga técnico-jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribu-



nal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos. Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales.

Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.

Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?

Se presentarían dos hipótesis:

- Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia.

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

- Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y aplicar normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboración judicial en el ámbito andino y de las características del sistema comunitario, su actuación sería la de un verdadero juez comunitario andino; es decir, si bien es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de juez comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para lograr esto, se encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo. El Tribunal de Justicia en una sentencia recién decantó esta idea de la siguiente manera:

“(...)

El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, en especial los principios de primacía, autonomía, efecto directo, aplicación inmediata y cooperación judicial, es el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional. Son ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboración con el Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de todo el sistema jurídico comunitario. Su labor no sólo se limita a aplicar una norma a determinado caso concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial dentro del escenario jurídico subregional, aplicando, balanceando y armonizando la normativa nacional con la comunitaria, dándole la primacía a la segunda sobre temas específicos reglados por la misma (...). (Sentencia expedida el 26 de agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1985, de 11 de octubre de 2011).

En consecuencia, el juez nacional, en este caso la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, debe actuar como juez comunitario andino y, en efecto, desempeñarse como el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del ordenamiento subregional, lo que implica, por supuesto básico, su correcta y uniforme aplicación.

En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente



mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito total.

También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

5. Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial.

Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:

- Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que está dirigida específicamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria. Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos.
- El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial. (artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Aunque el juez sea de instancia, una vez expedida la interpretación prejudicial debe aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.

Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo).

- Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General de la Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo).
- Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente".

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. LA CARENCIA DE DISTINTIVIDAD.

El Tribunal se referirá a este tema, únicamente porque no se encuentra definido en el ámbito jurídico peruano si el recurso de casación es una tercera instancia ordinaria.

En tal virtud, tomando en cuenta que la sociedad GLAXO GROUP LIMITED solicitó el registro del signo "EXTREME CLEAN" (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, deviene necesario hacer referen-



cia al 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. La distintividad.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, 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 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.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad.

En consecuencia, la Corte Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “EXTREME CLEAN” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, 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.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA UN REGISTRO MARCARIO: CUANDO CARECE DE DISTINTIVIDAD.

El Tribunal se referirá a este tema, únicamente porque no se encuentra definido en el ámbito jurídico peruano si el recurso de casación es una tercera instancia ordinaria.

Tomando en cuenta que la sociedad GLAXO GROUP LIMITED argumentó que “(...) Signo solicitado a registro es distintivo. La marca solicitada está constituida por la denominación EXTREME CLEAN. La marca antes citada, no es ni de estructura muy simple ni de estructura muy compleja y es evidente que sí es aplicada como marca a un producto, el público la percibirá como tal y en base a ella distinguirá dicho artículo de los productos competidores”, deviene necesario hacer referencia a dicho tema.

El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.



Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: *“En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (...)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00)¹⁴.*

3.4. CLASES DE SIGNOS: SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS.

El Tribunal se referirá a este tema, únicamente porque no se encuentra definido en el ámbito jurídico peruano si el recurso de casación es una tercera instancia ordinaria.

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 el signo solicitado a registro es “EXTREME CLEAN” (denominativo); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a los signos denominativos compuestos.

Los **signos denominativos**, llamados 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 signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una

connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios 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 el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.

Dentro de los signos denominativos están los **denominativos compuestos**, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. 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 (...)”¹⁵.

3.5. SIGNOS DESCRIPTIVOS. SIGNOS EVOCATIVOS.

Signos descriptivos.

El Tribunal se referirá a este tema, únicamente porque no se encuentra definido en el ámbito jurídico peruano si el recurso de casación es una tercera instancia ordinaria.

En el presente proceso, la **Superintendencia de Industria y Comercio** ha argumentado que “La expresión EXTREME CLEAN es descriptiva, por cuanto informa directamente al público consumidor que los productos que se pretende distinguir, como por ejemplo, los dentífricos y enjuagues bucales, permiten una limpieza completa del área bucal”; en tal virtud, se hará referencia a los signos descriptivos.

En primer lugar, deviene necesario precisar que los signos descriptivos no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunden con lo que van a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de signos descriptivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente:

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

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia

14. **Proceso 92-IP-2004**, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

15. **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.



geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”¹⁶.

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

En el caso de que el signo esté integrado por expresiones descriptivas, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros.

El juez consultante, finalmente, debe establecer si el signo “EXTREME CLEAN” (denominativo) es un signo descriptivo de las características y cualidades de los productos que pretende distinguir, de conformidad con lo establecido en la presente interpretación prejudicial.

Signos evocativos.

El Tribunal se referirá a este tema, únicamente porque no se encuentra definido en el ámbito jurídico peruano si el recurso de casación es una tercera instancia ordinaria.

En el presente caso, la sociedad GLAXO GROUP LIMI-

16. **Proceso 27-IP-2001**, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial N° 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial N° 189, de 15 de septiembre de 199

TED alegó que “(...) la frase ‘EXTREME CLEAN’ en su idioma ó en su traducción al español es evocativa y no descriptiva”; en tal virtud, se hará referencia al tema de los signos evocativos.

En el caso de los **signos evocativos**, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”¹⁷.

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

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

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

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que:

“Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado.

En efecto, este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el pro-

17. *Ibidem*.



ducto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.

De acuerdo a lo anteriormente señalado, corresponderá al juez consultante determinar si el signo "EXTREME CLEAN" (denominativo), es un signo evocativo de las características, cualidades o efectos de los productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

3.6. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. SIGNOS DE FANTASÍA.

Signos en idioma extranjero, signos de fantasía.

El Tribunal se referirá a este tema, únicamente porque no se encuentra definido en el ámbito jurídico peruano si el recurso de casación es una tercera instancia ordinaria.

En el presente caso, se solicitó el registro del signo "EXTREME CLEAN" (denominativo), y la actora dijo *"por nuestra parte creemos que el consumidor promedio desconoce el significado de 'EXTREME CLEAN', por lo que este signo deviene en uno de fantasía para el público consumidor peruano y merece registro como marca"*; en tal virtud, el Tribunal se referirá al tema de los signos en idioma extranjero y los signos de fantasía.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de **fantasía** y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común.

El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: *"(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común"*¹⁸.

En el proceso No. 113-IP-2012, interpretación prejudicial de 12 de septiembre de 2012, marca: "MC KEBAB" (mixta), el Tribunal hizo una relación de conexión competitiva con los signos de uso común en idioma extranjero. Expresó lo siguiente:

"(...) lo que es descriptivo, genérico o de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados".

Asimismo, si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

3.7. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACIÓN. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES.

El Tribunal se referirá a este tema, únicamente porque

18. **Proceso 57-IP-2002**, de fecha 4 de septiembre de 2002. G.O.A.C. N° 840, de 26 de septiembre del 2002, marca: "CLASICC". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



no se encuentra definido en el ámbito jurídico peruano si el recurso de casación es una tercera instancia ordinaria.

En el presente proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó de oficio el registro del signo solicitado; en tal virtud, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de "Examen de registrabilidad y debida motivación".

El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la Oficina Nacional Competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La Oficina Nacional Competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación.

Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que *"Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución"*.

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado:

"La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios¹⁹."

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone

para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio.

De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber:

"El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales²⁰ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen:

1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los

19. **Proceso 16-IP-2003**, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 916, de 2 de abril de 2003. Marca: "CONSTRUIR Y DISEÑO". **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.

20. Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005.



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 asociación²¹ .

Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro Marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. En el siguiente acápite el Tribunal se referirá a esta característica.

Debida motivación.

La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado:

"(...) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados²².

En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

El Tribunal se referirá a este tema, únicamente porque no se encuentra definido en el ámbito jurídico peruano si el recurso de casación es una tercera instancia ordinaria.

21. Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007, marca: "TRANSPACK". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

22. Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. N° 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: "GLEN SIMON". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

La sociedad actora argumentó que "(...) la marca EXTREME CLEAN, es suficientemente distintiva como lo prueba el hecho que está registrada como tal en los Estados Unidos de América". En tal virtud, se hará referencia a la "Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones".

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca "LAN ECUADOR", que si bien interpreta normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso:

"El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones".

Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:

"Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro." (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: "MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).



Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la Corte Peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe

determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.

Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?

Se presentarían dos hipótesis:

- Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia.

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

- Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores ju-



rídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral.

También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

Finalmente, deviene necesario precisar que la solicitud de interpretación prejudicial en el trámite del recurso extraordinario no sana el vicio en segunda instancia, de conformidad con lo establecido en la presente interpretación prejudicial.

2. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representa-

ción 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.

3. No son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 135, literal b) de la misma Decisión.
4. 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. Las marcas denominativas compuestas son las conformadas por dos o más palabras, números, etc.
5. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto de que se trate, comunes a otros productos del mismo género.

El juez consultante, asimismo, debe establecer si el signo "EXTREME CLEAN" (denominativo) es un signo descriptivo de las características y cualidades de los productos que pretende distinguir, de conformidad con lo establecido en la presente interpretación prejudicial.

6. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

Corresponderá al juez consultante determinar si el signo "EXTREME CLEAN" (denominativo), es un signo evocativo de los productos de la clase 3 que pretende distinguir, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; y, en consecuencia, si es o no registrable.

7. En el caso del signo integrado por palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público



consumidor o usuario, y se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto que distingue, la denominación no será registrable.

8. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:

- Debe ser de oficio.
- Es integral.
- Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.
- Es autónomo.

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° 1418-2012, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones 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.

José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE(E)

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO

PROCESO 160-IP-2013

**Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 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 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. Marca: "WEST" (mixta).
Expediente Interno N° 2009-00423.**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintinueve (29) días del mes de agosto del año dos mil trece.

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 veintiuno (21) de agosto de 2013.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

Demandante: la sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero Interesado: la sociedad ELECTROQUÍMICA WEST S.A. ELECTROWEST.

1.2. Actos demandados

La sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:



- Resolución No. 48654 de 26 de noviembre de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad ELECTROQUÍMICA WEST S.A. ELECTROWEST y denegar, en consecuencia, el registro del signo "WEST" (mixto), solicitado por la sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC., para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Resolución No. 4903 de 30 de enero de 2009, por medio de 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. 9880 de 27 de febrero de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 48654 de 26 de noviembre de 2008.

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 4 de enero de 2008, la sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. solicitó el registro del signo "WEST" (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad ELECTROQUÍMICA WEST S.A. ELECTROWEST presentó oposición a la solicitud de registro, se fundamentó en el registro previo de su marca "WEST QUÍMICA POR LA VIDA" (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
- El 26 de noviembre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 48654, por medio de la cual resolvió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad ELECTROQUÍMICA WEST S.A. ELECTROWEST y denegar, en consecuencia, el registro del signo "WEST" (mixto), solicitado por la sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC., para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.
- La sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVI-

CES, dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

- El 30 de enero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 4903, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.
- El 27 de febrero de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 9880, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 48654 de 26 de noviembre de 2008, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

b) Fundamentos de la Demanda

La sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC., en sus escritos de demanda y corrección de la misma expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- "(...) la marca WEST + GRÁFICA es suficientemente distintiva en sí misma, y por tanto es capaz de generar en el consumidor el efecto de reconocimiento y de individualización en el mercado de los productos de la clase veinte (20) internacional que se pretenden proteger, es decir, 'cierres no metálicos para recipientes, frascos y recipientes para medicamentos, vendidos vacíos', sin generar asociación con los productos que distingue la sociedad ELECTROQUÍMICA WEST con la marca WEST QUÍMICA POR LA VIDA (Mixta), es decir productos para 'protocolos integrales de aseo y desinfección', ubicadas en la clase 5 internacional".
- "(...) se puede observar cómo cada una de las marcas además de incorporar la expresión WEST, está acompañada de una serie de elementos distintivos y preponderantes que se constituyen en verdaderos elementos diferenciadores en el comercio, que le otorgan a cada uno de los signos la distintividad extrínseca necesaria para que los consumidores en el mercado estén en capacidad de individualizarlos e independizarlos y de esta manera distinguir los productos que unos y otros identifican en su mercado, que por demás (...) son mercados absolutamente distintos que no tienen conexión o vinculación alguna".
- "(...) la sociedad ELECTROQUÍMICA WEST S.A. no tiene un derecho exclusivo y excluyente respecto de la expresión WEST en relación con marcas que amparan productos de la clase quinta (5) internacional. Así mismo, nos permite concluir que si coexisten varias marcas de diferentes titulares que incorporan la expresión WEST como elemento común, la presencia de tal elemento por sí solo no tiene capacidad de derivar en confusión o riesgo de asociación entre las marcas. Esta circunstancia



pone de presente que si no existe la confundibilidad entre marcas que usan WEST en la clase 5, mucho menos se podrá predicar con productos de la clase 20, en donde ellos son de diferente naturaleza a los de la 5 internacional”.

- “(...) la marca de mi representada está encaminada a identificar los taponos o cierres no metálicos para productos farmacéuticos, pero ella en ningún momento tiene por finalidad identificar el producto farmacéutico como tal”.

c) Contestación a la demanda

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

- “Del simple cotejo entre el signo solicitado WEST + GRÁFICA y la marca registrada, WEST QUÍMICA POR LA VIDA + GRÁFICA, se observa la semejanza existente como quiera que en ambas, la expresión que predomina es WEST, por su tamaño y disposición en ambos signos y por ser la expresión que genera mayor recordación, individualización e impacto en el consumidor por tener un significado conceptual concreto luego, si bien el signo solicitado contiene un elemento gráfico (rombo), este no es suficiente para otorgarle la distintividad necesaria frente a la marca registrada”.
- “(...) en ambos signos, existe semejanza visual e identidad conceptual, ésta última, como quiera que WEST en inglés significa oeste, de igual manera, se percibe la identidad fonética”.
- “(...) dentro de los productos que distingue la marca base de la oposición están los productos farmacéuticos que tienen presentación en cápsula o pastilla los cuales, para su comercialización, deben ser envasados en frascos o recipientes luego, entre los productos que pretende ampara (sic) el signo solicitado y los productos que ampara la marca registrada, existe complementariedad”.

d) Tercero Interesado

La sociedad ELECTROQUÍMICA WEST S.A. ELECTROWEST, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “(...) contrario a lo establecido en la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio no fraccionó el signo solicitado, en tanto es realmente evidente que las nominaciones WEST, en el signo solicitado y WEST, en la marca registrada son los elementos preponderantes dentro de cada uno de los conjuntos marcarios, dando como resultado la reproducción exacta de la marca previamente registrada por mi representada ELECTROQUÍMICA WEST S.A.”.
- “(...) los productos de la clase veinte (20) interna-

cional que pretende amparar el signo solicitado (‘cierres no metálicos para recipientes, frascos y recipientes para medicamentos, vendidos vacíos’), tienen absoluta conexidad y relación directa con los productos de la clase 5 internacional que ampara la marca previamente registrada ‘WEST química por la vida’ (mixta) (...). Lo anterior, por cuanto es evidente que los recipientes de la clase 20 internacional tienen como única funcionalidad almacenar los medicamentos de la clase 5 internacional”.

- “Las expresiones ‘química por la vida’ que hacen parte de la marca previamente registrada, ocupan una posición secundaria y complementaria del término WEST”.
- “(...) ninguna de las marcas que coexisten en la clase 5 internacional relaciona el término WEST de manera independiente tal como sucede en la marca solicitada por WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC., (...) olvida la actora que las marcas deben analizarse en su conjunto, siendo totalmente diferente el resultado que genera realizar la comparación entre la marca registrada y las que enuncia el demandante, que la evidente confundibilidad que produce la comparación entre los signos enfrentados en este asunto”.

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, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 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 21 de agosto de 2013.

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, 136 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera 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 “WEST” (mixto),



fue presentada el 4 de enero de 2008, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

No obstante lo anterior, se limitará la interpretación del artículo 134 a los literales a) y b), del artículo 135 a su literal a) y del artículo 136 a su literal a). No se interpretará el artículo 137 por no ser pertinente al presente caso.

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;*
- (...)

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 relacio-

nados con:

- Concepto de marca y elementos constitutivos;
- Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza;
- Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/o asociación;
- Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos;
- Comparación entre signos mixtos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta del signo opositor);
- Signos integrados por expresiones en idioma extranjero;
- Conexión competitiva;
- Examen de registrabilidad de marcas posiblemente confundibles con la clase 5;
- Coexistencia marcaria.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.

Tomando en cuenta que la sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. solicitó el registro del signo "WEST" (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, deviene necesario hacer referencia al 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 mencionado,



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 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.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo "WEST" (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, 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. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA.

La identidad y la semejanza

Tomando en cuenta que la sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. solicitó el registro del signo "WEST" (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza y que la sociedad ELECTROQUÍMICA WEST S.A. ELECTROWEST presentó oposición a la solicitud de registro, bajo el fundamento del registro previo de su marca "WEST QUÍMICA POR LA VIDA" (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; se hará referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca.

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"²³.

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

23. **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.



puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario 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.

3.3. 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 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”*²⁴.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión o 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:

24. **Proceso 85-IP-2004**, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DI-USED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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 común²⁵.

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.²⁶

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”*²⁷.

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

25. **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.

26. **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.

27. **Proceso 70-IP-2008**, publicado en la G.O.A.C. N° 1648 de 21 de agosto de 2008, marca: “SHERATON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



*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*²⁸.

3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos:

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*²⁹.

El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así³⁰:

“a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

28. **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.

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

30. Véase al respecto, entre otras, la Sentencia de 4-IX-96. Proceso 21-IP-95. Marca “AFLOX”; En G.O.A.C. No. 233 de 19-XI-96.

“b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaría debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

“c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.

*“d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. 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*³¹, .

3.5. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS.

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 las marcas en controversia son “WEST” (mixta) y “WEST QUÍMICA POR LA VIDA” (mixta); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas mixtas y tendrá en consideración la parte denominativa compuesta de la marca opositora, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

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.

31. **Proceso 49-IP-99**, sentencia de 20 de octubre de 3 1999. Marca: “AYR”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

32. **Consultar** también, al respecto, las Interpretaciones Prejudiciales contenidas en los Procesos Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “EDEN FOR MAN”, y 09-IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca “DIDA”.



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 separado³³”.

Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada 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 (...)”³⁴.

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas 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 consumidores³⁵”.

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 que son las que se enuncian a continuación:

“(...) 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.”³⁶

Si, por otro lado, en la marca 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.

3.6. SIGNOS INTEGRADOS POR EXPRESIONES EN IDIOMA EXTRANJERO.

En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que “(...) en ambos signos, existe semejanza visual e identidad conceptual, ésta última, como quiera que WEST en inglés significa oeste, de igual manera, se percibe la identidad fonética”, en tal virtud, el Tribunal se referirá al tema de los signos en idioma extranjero.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común.

El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: “(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas

33. **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.**

34. **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.**

35. **Proceso 46-IP-2008**, publicado en el G.O.A.C. N° 1644 de 7 de agosto de 2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

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



latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común³⁷”.

En el proceso No. 113-IP-2012, interpretación prejudicial de 12 de septiembre de 2012, marca: “MC KEBAB” (mixta), el Tribunal hizo una relación de conexión competitiva con los signos de uso común en idioma extranjero. Expresó lo siguiente:

“(...) lo que es descriptivo, genérico o de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”.

Asimismo, si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

3.7. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

En el presente proceso, la sociedad ELECTROQUÍMICA WEST S.A. ELECTROWEST argumentó que “(...) los productos de la clase veinte (20) internacional que pretende amparar el signo solicitado (‘cierres no metálicos para recipientes, frascos y recipientes para medicamentos, vendidos vacíos’), tienen absoluta conexidad y relación directa con los productos de la clase 5 internacional que ampara la marca previamente registrada ‘WEST química por la vida’ (mixta) (...). Lo anterior, por cuanto es evidente que los recipientes de la clase 20 internacional tienen como única funcionalidad almace-

37. **Proceso 57-IP-2002**, de fecha 4 de septiembre de 2002. G.O.A.C. Nº 840, de 26 de septiembre del 2002, marca: “CLASICC”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

nar los medicamentos de la clase 5 internacional³⁸”; en tal virtud, deviene necesario referirse al tema de la conexión competitiva entre 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.

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

En 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 producto, o que sin un producto no puede utilizarse otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente³⁹.

Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber:

- a) **“La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor:** *Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y 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 co-*

38. Clase 5.- Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

39. FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246.



nexión 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 puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas 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)⁴⁰.

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.

Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.

3.8. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS POSIBLEMENTE CONFUNDIBLES CON MARCAS QUE DISTINGUEN PRODUCTOS DE LA CLASE 05.

La **Superintendencia de Industria y Comercio** argumentó que "(...) dentro de los productos que distingue la marca base de la oposición están los productos farmacéuticos que tienen presentación en cápsula o pastilla los cuales, para su comercialización, deben ser envasados en frascos o recipientes luego, entre los productos que pretende ampara (sic) el signo solicitado y los productos que ampara la marca registrada, existe complementariedad". En tal virtud, deviene necesario referirse al tema "examen de registrabilidad de marcas posiblemente confundibles con marcas que distinguen productos de la clase 05".

Una vez establecida la conexión competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, el estudio merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que la comparación con una marca destinada 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 irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno"⁴¹.

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en

40. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114-IP-2003. Marca: "EBEL". Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso N° 115-IP-2008. Marca: "CALVO" (mixta).

41. **Proceso 30-IP-2000**, sentencia publicada en la G.O.A.C. N° 578, del 27 de junio del 2000. Caso: "AMOXIFARMA". **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



*“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”.*⁴²

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”*⁴³.

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”*⁴⁴.

Lo anterior se fundamenta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, *“ya que las personas que consumen muchas veces productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente”*⁴⁵.

De conformidad con lo anterior y de resultar cierta la

42. **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**.

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

44. **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**.

45. **Proceso 8-IP-2013**. Caso: “ANEMIL” (denominativa). Interpretación prejudicial de 15 de marzo de 2013. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.

conexión competitiva, la corte consultante debe determinar la registrabilidad del signo “WEST” (mixto), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

3.9. LA COEXISTENCIA MARCARIA.

Tomando en cuenta que se ha alegado en el proceso la coexistencia marcaria de marcas que incluyen la expresión “WEST”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema “La Coexistencia Marcaria”.

Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el aludido “riesgo de confusión” al colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE SIGNOS”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera:

“La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003).

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.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.

3.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.

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.

Al comparar marcas mixtas (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 recogidas en esta providencia; 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.

5.En el caso del signo integrado por palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto que distingue, la denominación no será registrable.

6.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.

7.No obstante, de resultar cierta la conexión competitiva, la corte consultante debe determinar la registrabilidad del signo "WEST" (mixto), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

8.La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

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° 2009-00423, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones 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.

José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE (E)

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO