



SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
Proceso 147-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 135 literales b), c) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e, interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal e) y 150 de la misma Decisión. Marca: FIGURATIVA. Actor: sociedad GAS CAQUETA S.A. E.S.P. Proceso interno N°. 2010-00272.....	2
Proceso-043-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 4 de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 11 de la misma Decisión. Caso: Doble tributación. Actor: sociedad CHAID NAME HERMANOS S.A. Proceso interno: 18745.	15
Proceso 209-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literal a) de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: DIXACIL (denominativa). Proceso Interno N° 2009-00003.....	26
Proceso-206-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal h), 224 y 228 de la misma normativa; formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca: VAMPIRO (mixta). Expediente Interno N° 2008-00132.	40
Proceso 186-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del párrafo cuarto del artículo 172 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: MYSPACE (denominativa). Proceso Interno: N° 2009-00244.	60

PROCESO 147-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 135 literales b), c) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e, interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal e) y 150 de la misma Decisión. Marca: FIGURATIVA. Actor: sociedad GAS CAQUETA S.A. E.S.P. Proceso interno N°. 2010-00272.

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno N°. 2010-00272.

El auto de 16 de octubre de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad GAS CAQUETA S.A. E.S.P

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA.

b) Hechos.

1. El 10 de marzo de 2008, la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca de un signo FIGURATIVO, para distinguir productos comprendidos en la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.





2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°. 591 de 30 de abril de 2009. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.
3. Por Resolución N°. 40396 de 24 de octubre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo solicitado.
6. La sociedad GAS CAQUETA S.A. E.S.P. interpuso acción de nulidad contra la mencionada resolución.

a) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad **GAS CAQUETA S.A. E.S.P.** en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

1. Con la emisión de la Resolución impugnada se ha violado el artículo 135 literales b), c) y d) de la Decisión 486.
2. En primer término indica que “el cilindro de gas, empleado para el transporte de GLP (Gas Licuado del Petróleo), es un artefacto cuya forma y estructura se encuentra ordenada por el Reglamento Técnico expedido por el Ministerio de Minas y Energía (...)”, además se señala que en el mencionado Reglamento determina “la forma en que se debe realizar el mantenimiento a los cilindros de GLP y hace referencia a las condiciones técnicas que la pintura del cilindro debe cumplir y en ninguna parte (...) concede a los distribuidores y fabricantes de los cilindros del (GLP) se apropien de algún color en particular y el diseño del cilindro que debe cumplir con las condiciones técnicas (...)”. Esto con el fin de evitar accidentes y dar una protección al consumidor.
3. Por lo tanto, “los cilindros de gas y el empleo de ellos, no solamente constituyen un uso que corresponde a la función del servicio de transporte del GLP, sino que su uso y forma están ordenados por la ley (...)”, por lo que no se explica que la Superintendencia haya concedido el registro del signo figurativo.
4. De esta manera, “de permitirle a la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. la apropiación del arte de un cilindro cuyo empleo y uso es obligatorio (...) repercutiría en que el uso de este producto cayera en un monopolio del uso de los cilindros por parte de la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. pues con ello se podría alegar que al ser las propietarias de la marca FIGURATIVA cuyo arte se compone de un ‘CILINDRO NARANJA’ (y nótese que ni siquiera es un dibujo de un cilindro, sino que es propiamente la fotografía de uno real) pueden impedir a las demás empresas prestadoras del servicio de GAS LICUADO DE PETRÓLEO el empleo de los CILINDROS”.
5. Con el fundamento en el registro del signo genérico del cilindro la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. “está solicitando a GAS CAQUETA S.A. E.S.P. abstenerse del empleo del color naranja en sus cilindros (...)”.
6. Afirma que “siendo este cilindro de uso común por todas las empresas fabricantes y comercializadoras de GAS, no puede predicarse de éste que sea indicador de origen empresarial ni mucho menos de su calidad”, por lo tanto, agrega que el signo figurativo solicitado no tiene la suficiente distintividad.

**b) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.**

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que:

1. La Superintendencia expidió la Resolución acusada “con estricta observancia de las normas contenidas en la Decisión 486 (...)”.
2. Afirma que “el signo gráfico registrado por GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA., no fue estudiado por esta Superintendencia en sus partes integrantes (cilindros de gas) sino como una totalidad inescindible que tiene suficiente fuerza distintiva, permitiendo su existencia en el mercado con el fin de identificar productos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza”.
3. Por lo que “Mal plantea el demandante sus argumentos jurídicos, partiendo de que lo registrado por esta Autoridad es un cilindro de GLP o los cilindros de GLP, sin percibir que la marca en discusión fue registrada como una unidad que comprenden la figura de varios cilindros de GLP, en una posición determinada y con unos colores específicos, y que en virtud de lo anterior el *ius prohibendi* que tiene el titular no puede, en ningún caso suponer, que los demás comerciantes o transportadores de este bien dejen de utilizar un envase que por lo demás corresponde a una norma técnica de obligatorio cumplimiento”.
4. La Superintendencia “hubiera incurrido en violación del artículo 135 en el sentido señalado por el demandante, si se hubiera registrado a favor de GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. una marca tridimensional con la forma de los cilindros de GLP con las características que la respectiva norma técnica señala (...). No obstante, la marca registrada (...) consiste en un signo gráfico consistente en cuatro cilindros ubicados uno junto a otro con determinados colores, razón por la cual no le es aplicable la señalada prohibición”.

c) Tercero interesado.

La sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. Y UNIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P., tercero interesado en el proceso, contestó la demanda manifestando:

1. Sobre la violación del artículo 135 literal c, aclara que el registro concedido “reivindica el color naranja, específicamente bajo los pantones 173 c y 484 c y no el cilindro. No se trata de una marca tridimensional donde se esté reivindicando el cilindro, pues tal forma es genérica y no reivindicable por cualquier particular”. En este caso “en la solicitud de registro se reivindica el color naranja, y la concesión se produjo respecto de tal color (...). El registro de un color como marca está permitido por la propia Decisión 486 (...)”.
2. Afirma que “No es cierto, que la sociedad UNIGAS pretenda impedir el uso del cilindro para el transporte de gas, y tal como lo menciona el demandante lo único que ha hecho es solicitar la abstención de usar el color naranja (...) por cuanto dicho color, tiene derecho al uso exclusivo”. Agrega que el cilindro “no puede ser indicador del origen empresarial (...) pero sí puede ser indicador del origen empresarial un color”.
3. La Superintendencia no le está otorgando exclusividad sobre algún elemento que otorgue ventaja funcional o técnica al producto sino sobre el color naranja y que la Comisión Reguladora de Energía y Gas autorizó el uso de distintivos en los cilindros de gas, entre ellos el color y si bien el Decreto fue derogado quedó la filosofía de identificación del cilindro.
4. Finalmente, afirma que varias empresas usan distintos colores para identificar sus cilindros.

**CONSIDERANDO:**

Que, la norma contenida en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación prejudicial se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

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

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo FIGURATIVO, fue el 10 de marzo de 2008, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 135 de la Decisión 486, en sus literales b), c) y h); y, de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretará el artículo 134 literal e) y 150 de la misma Decisión; y,

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“(…)

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:

(…)

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

(…)

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

(…)

b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;



(...)

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

(...)

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”.

(...)”.

1. La marca y los requisitos para su registro. La distintividad.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(...) *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 (...)*”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados 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, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal señala que: “*Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca*”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres señala: “*(...) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva*” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria.



La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

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

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que *“(...) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (...) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”*. (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.

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

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

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, como ya se indicó.

El Tribunal manifiesta que únicamente será registrable un color, de acuerdo al literal e) del artículo 134, cuando esté debidamente delimitado por una forma, es decir un color aisladamente solicitado no podrá ser objeto de registro, conforme se manifiesta en el siguiente punto.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo FIGURATIVO, como fue solicitado, 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. Registro de un color delimitado por una forma.

El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado a registro constituye el uso del color naranja, específicamente bajo los pantones 173 c y 484 c.

La norma comunitaria, en el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.

Contrario sensu, la Decisión 486 en su artículo 135 literal h) prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado: “(...) *la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase (...). La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas*”. (Proceso 111-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. N°. 1809 de 22 de marzo de 2010, marca: Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro).

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma.

En este sentido, corresponde al juez consultante, determinar si el color naranja, pantones 173 c y 484 c, se encuentra debidamente delimitado por una forma y cumpla con los demás requisitos exigidos por la norma comunitaria lo cual le permita acceder al registro y permita al consumidor no incurrir en error o posible confusión.

3. Clases de signos. Signos figurativos.

Como se mencionó líneas arriba, el caso concreto se circunscribe a un color delimitado por una forma, en el caso específico el color naranja, pantones 173 c y 484 c delimitado por la forma de un cilindro de gas.

Sin embargo, dentro del proceso interno que motivó esta interpretación prejudicial, la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. solicitó el registro de un signo “FIGURATIVO”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, de manera ilustrativa, es necesario hacer referencia a las marcas figurativas.

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 constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a las enunciadas, 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.

En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas gráficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el signo en conflicto.

Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica.

El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que:

*“Dentro de este tipo se encuentra la marca **puramente gráfica**, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, **la marca figurativa**, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.* (Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss).

Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir. (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N°. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.
2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
4. **Irregistrabilidad de signos que constituyan la forma usual de los productos o que consistan en la forma impuesta por la naturaleza o función del producto.**

El Tribunal considera oportuno referirse al tema en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de si el signo solicitado, específicamente el color, constituye la forma usual de un producto.

Con relación a la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prohíbe el registro como marca



de un signo que consista en la forma usual del producto o de su envase. También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. *“En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen”*. (Proceso 61-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N°. 1387 de 23 de agosto de 2006, caso: signo tridimensional ENVASE).

El Tribunal ha manifestado que:

“La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas: absolutas o relativas. En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la primera clase mencionada.

Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en el artículo 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público. Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva”. (BAYLOS CORROZA Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Segunda Edición. Editorial Civitas S.A., Madrid 1993. Pág. 827).

Como causal absoluta, de conformidad con el literal c) del artículo 135 de la mencionada Decisión, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.

Del análisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual de sus envases, c) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio. La conjunción disyuntiva “o”, presente en la redacción del artículo estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos descritos anteriormente”. (Proceso 136-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N°. 1591 de 25 de febrero de 2008, caso: FIGURA DE UN PERFIL DE UNA ZAPATILLA DE LONA, DEBAJO UNA PLANTA DE CALZADO CON DIVERSAS FIGURAS GEOMÉTRICAS). En el caso que nos ocupa estamos frente a una prohibición contenida en el segundo supuesto.

Al respecto el Tribunal se ha referido al envase en los siguientes términos: *“Como **envase** se califica todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público (...). En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales (...)*”. (Proceso 113-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1028, de 14 de enero de 2004).



En relación con lo anterior, aunque refiriéndose a la norma análoga de la Decisión 344, el Tribunal manifestó lo siguiente:

“La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasiexacta de la representación peculiar registrada como marca.

(...)

Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales.

En otras palabras, las formas tridimensionales pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares. Es decir, la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial (...).” (Proceso N° 84-IP-2003. Publicado en la G.O.A.C. N° 1002, de 28 de octubre de 2003).

A pesar de que el signo solicitado constituye el color naranja, bajo los pantones 173 c y 484 c con el cual es pintado un cilindro de gas, sin embargo el demandante manifiesta que la forma del cilindro está dada por la función del servicio que ampara, por este motivo el Tribunal interpretará el tema.

El Tribunal, al referirse a la prohibición contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, relativa a la irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas de uso común, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, en reciente jurisprudencia, ha expresado lo siguiente:

“El literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone lo siguiente:

‘No podrán registrarse como marcas los signos que:

(..)

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

(...).’

La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas



por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos.

Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto.

Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina. Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa.

Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal la escritura manual.

Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.

El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. 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 uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.¹ Esto es muy importante porque en productos o

¹ El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva:



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". (Proceso 23-IP-2013, citando al Proceso 07-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. N°. 2108 de 22 de octubre de 2012, marca: FIGURA DE UNA CHUPETA figurativa).

En el caso de autos, lo anteriormente expuesto, debe ser analizado en el contexto de que el signo figurativo consiste en un color que será aplicado encima de un cilindro.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

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

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

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

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. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).



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

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo **FIGURATIVO**, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 134.

TERCERO: Pueden acceder a registro los signos compuestos por dos o más colores, o los integrados por un sólo color pero delimitados por una forma, siempre que no caigan en alguna otra causal de irregistrabilidad.

CUARTO: La corte consultante debe determinar si el signo **FIGURATIVO** solicitado a registro por la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. es una forma común o necesaria en la Clase 4 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N°. 2010-00272, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación 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 043-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 4 de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 11 de la misma Decisión. Caso: Doble tributación. Actor: sociedad CHAID NAME HERMANOS S.A. Proceso interno: 18745.

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

VISTOS:

El oficio N°. 0168 de 19 de febrero de 2013, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, remitió a este Tribunal solicitud para que se proceda a la interpretación prejudicial correspondiente, dentro del Proceso Interno N°. 18745;

El auto de 8 de octubre de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad CHAID NAME HERMANOS S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN.

b) Hechos

Del informe del consultante, se desprenden los siguientes hechos.

1. El 2004, la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A. tenía inversiones en Venezuela. Para ese año entre Venezuela y Colombia regía la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
2. El 12 de abril de 2005, la sociedad demandante “presentó declaración de impuesto sobre la renta y complementarios por al año gravable 2004, en la que registró una renta presuntiva de \$1.290.440.000, un impuesto a cargo por operaciones gravadas de \$496.819.000 y un saldo a favor de \$695.159.000, cuya devolución fue solicitada por la declarante”.
3. Por Resolución N°. 608-2034 de 20 de diciembre de 2005, se ordenó compensar la suma de \$4694.185.000 y devolver a la contribuyente el remanente de \$ 974.000.



4. El 21 de agosto de 2008, se expidió el Requerimiento Especial N°. 310632007000185, “en el que se propuso adicionar en \$554.415.000 el valor de la renta presuntiva, porque, al tiempo de que la contribuyente disminuyó el patrimonio líquido base para calcularla en la cuantía correspondiente al valor patrimonial neto de las acciones poseídas en sociedades nacionales, lo redujo del valor de las acciones que tenía en el exterior, con base en los artículos 3 y 11 de la Decisión 578 de la Comunidad Andina, contradiciendo la forma de depuración establecida en el artículo 189 del Estatuto Tributario Colombiano”.

En el mismo Requerimiento se “advirtió que los dividendos gravados obtenidos durante la vigencia investigada (\$9.864.190), tampoco se tuvieron en cuenta para liquidar la renta presuntiva en orden a aplicar la tarifa correspondiente”.

5. Por Liquidación Oficial de Revisión No. 31064200800033 de 21 de abril de 2008 se aceptó la propuesta de modificación. “En tal sentido, dicho acto administrativo incrementó el valor de la renta presuntiva a \$1.844.855.000, impuso sanción por inexactitud de 341.520.000 y redujo el saldo a favor declarado a \$140.189.000”.

6. Contra dicha Liquidación, la sociedad demandante interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto por Resolución N°. 900139 de 15 de mayo de 2009, que confirmó la Liquidación Oficial N°. 31064200800033.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

Tanto del informe remitido por el juez consultante como de la demanda, se esgrimen los siguientes argumentos:

1. La Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena permite considerar que si en el año 2004 una persona natural o jurídica colombiana poseía en Venezuela el patrimonio conformado por una finca y su explotación agropecuaria, únicamente tributaba en ese País.

2. De acuerdo a la Convención de Viena, aprobada por Colombia, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

3. El Convenio para evitar la doble tributación aprobado por el artículo 1 de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se aplica a cualquiera de los países miembros respecto de los impuestos de renta y complementarios.

4. De acuerdo a los artículos 4 y 7 de la Decisión 40, las rentas obtenidas por cualquier persona solo pueden gravarse en el país miembro donde tienen su fuente productora, y los beneficios resultantes de actividades empresariales solo se gravan en el país miembro donde se hubiesen efectuado.

5. La definición contenida en el artículo 2 literal e) del Anexo 1 de la Decisión 40, permite entender que la fuente productora de las inversiones en acciones de sociedades ubicadas en Venezuela se ubica en ese país, sin que Colombia tenga ningún tipo de jurisdicción tributaria sobre las mismas.

6. El artículo 4 de la misma Decisión no limita la jurisdicción tributaria a los dividendos y participaciones derivados de las inversiones poseídas en empresas ubicadas en territorio venezolano, sino que extiende la jurisdicción tributaria a todas las rentas de cualquier naturaleza que se generen o se puedan generar de dichas inversiones.



7. La renta presuntiva es una verdadera renta, por lo que, en términos de la Decisión 40, si el bien que las origina se ubica en Venezuela, dicha renta solo la pueden gravar el gobierno y las autoridades venezolanas, ya sea realmente, por medio de dividendos o participaciones, o potencialmente, por medio de la renta presuntiva.

8. Agrega que la renta presuntiva no puede generar una violación al Convenio para evitar la doble tributación entre los países miembros de la Comunidad Andina.

9. La forma como se determinó la renta presuntiva en la declaración modificada por los actos demandados, restando de la base del patrimonio líquido las inversiones poseídas en Venezuela, se aviene al artículo 189 del Estatuto Tributario Colombiano y a las normas supranacionales contenidas en la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN respondió la demanda argumentando:

1. El artículo 4 de la Decisión 40 se refiere a la obtención de rentas de cualquiera naturaleza, que se perciben como consecuencia de las operaciones económicas desarrolladas por las personas naturales o jurídicas de los países miembros. Sobre esas rentas se aplica la regla de que sólo pueden gravarse en el país miembro donde tienen su fuente productora.

2. Ese concepto no corresponde al de la definición de la renta presuntiva, porque ésta se asocia a una “presunción de obtención de renta” que no es consecuencia de la explotación de una actividad, derecho o bien, sino de la aplicación de una tarifa dispuesta en nuestra legislación, por poseer un patrimonio productivo que debe generar un mínimo de rentabilidad.

3. La Decisión 40 debe interpretarse literalmente, abarcando todas la rentas obtenidas en desarrollo de la actividad económica sobre la fuente productora, sin incluir la renta presuntiva como método alterno basado en una presunción.

4. Para la Aduana la renta referida en la Decisión 40 corresponde al ingreso susceptible de provocar un aumento neto en el patrimonio o susceptible de capitalizarse, es decir, el constitutivo de la renta liquidada por depuración ordinaria, sin extenderse a la renta líquida especial presuntiva.

3. DE LOS PUNTOS CONCRETOS SOBRE LOS QUE SE PIDE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Juez consultante manifiesta: “La demandada violación (sic) de los artículos 4 y 7 de la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena, y su pretendida aplicación para determinar el impuesto sobre la renta y complementarios a cargo de la demandante, conducen a solicitar su interpretación prejudicial sobre el alcance de dichas normas, en el siguiente sentido:

1. De acuerdo con las normas comunitarias anteriormente mencionadas y específicamente para el año 2004, ¿el valor patrimonial neto de las acciones poseídas en sociedades domiciliadas en Venezuela, a 31 de diciembre de 2003, podía excluirse de la base de cálculo de la renta presuntiva que establece el artículo 188 del Estatuto Tributario Colombiano, como renta líquida especial, en



subsidio de la renta real determinada por el sistema ordinario de depuración que consagra el artículo 26 del mismo estatuto, cuando es inferior?

2. ¿A qué tipo de rentas se refieren los artículos 3 y 11 de la Decisión 578 del 4 de mayo de 2004, por la cual se establece el Régimen para evitar doble tributación y prevenir la evasión fiscal?
3. Los dividendos y participaciones que se mencionan en el artículo 11 al que alude el numeral anterior, son los efectivamente percibidos, o los abonados en cuenta en el año correspondiente.
4. Al tenor del mismo artículo, del valor liquidado en Colombia como renta presunta según las directrices del artículo 188 del Estatuto Tributario Nacional, podrán restarse los dividendos percibidos en otro país andino, para determinar la renta líquida general a la que se aplica el impuesto?"

CONSIDERANDO:

Que, las normas controvertidas en el proceso, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

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

Que, de acuerdo a lo solicitado por el Consultante el Tribunal interpretará el artículo 4 de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria de oficio interpretará el artículo 11 de la misma Decisión y no interpretará el artículo 7 por no ser aplicable al caso concreto; y,

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

DECISIÓN 40 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA

Anexo 1

"(...)

Artículo 4.- Jurisdicción Tributaria.

Independientemente de la nacionalidad o domicilio de las personas, las rentas de cualquier naturaleza que éstas obtuvieren, sólo serán gravables en el País Miembro en el que tales rentas tengan su fuente productora, salvo los casos de excepción previstos en este Convenio.

(...)



Artículo 11.- Dividendos y participaciones.

Los dividendos y participaciones sólo serán gravables por el País Miembro donde la empresa que los distribuye estuviere domiciliada.

(...)

1. De la supremacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina frente al ordenamiento interno de los Países Miembros: principio del complemento indispensable.

El Tribunal interpretará el tema de la supremacía del Derecho comunitario, en vista de que en el proceso interno se debate el hecho de la correcta aplicación de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y las normas internas que regulan el tema de la tributación.

El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de la "Supremacía del Derecho Comunitario Andino", basándose en los principios de "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino", el de "Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino", y el de "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino".

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino.

Un punto fundamental al analizar el principio de Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino", que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente:

"En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales." (Proceso 01-AI-2001. Sentencia del 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial 818, de 23 de julio de 2002).



Agregando además, a manera ilustrativa, que dentro del Derecho Internacional Tributario que “(...) *la interpretación y aplicación, en tratándose de las normas nacionales, decurren de modo diferente, por lo que no es dable en el ámbito internacional aplicar las disposiciones pertinentes del Código Tributario*”. (TROYA Jaramillo, José Vicente en INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS TRATADOS EN MATERIA TRIBUTARIA. Pág. 1). Traspolando al caso comunitario, se ha de aplicar el derecho comunitario andino con preferencia sobre el nacional del País Miembro, desde que en caso en conflicto entre uno y otro Derecho se aplicará el comunitario.

Por lo expuesto, en el caso de autos el Juez consultante, debe aplicar la norma comunitaria con preferencia a las normas de derecho interno, tales como el Estatuto Tributario de Colombia y, de derecho internacional suscritas por los Países Miembros y sólo aplicar éstas en los casos en que la norma comunitaria no se refiera al tema y siempre y cuando dichas normas no contravengan el derecho comunitario.

Principio del complemento indispensable.

El principio de complementación indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él.

El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “*la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entorpezcan o desvirtúen’ (...)* advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, *‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’*”. (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 257, de 14 de abril de 1997, marca: MARTA).

Sin embargo, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos sobre doble Tributación no comprendidos en la norma comunitaria andina, **no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria**. En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria.



En efecto, **estas normas no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino** o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Por lo tanto, en el caso concreto, el juez consultante, deberá aplicar los criterios sobre el principio del complemento indispensable en el caso de que la norma comunitaria no se refiera al tema específico en discusión, siempre y cuando la norma interna no restrinja aspectos esenciales regulados por la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Situación de la República Bolivariana de Venezuela.

El Juez consultante, deberá tener en cuenta que el 22 de abril de 2006, la República Bolivariana de Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena y que desde esa fecha ya no forma parte de la Comunidad Andina, sin embargo, al momento en el que surgió la controversia y en el que se presentaron la demanda y la contestación a la demanda, la República Bolivariana de Venezuela, sí era un País Miembro de la Comunidad Andina, por lo que la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se aplicará para el presente caso.

2. Aplicación de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al caso concreto.

Para determinar la norma aplicable al caso concreto, el Tribunal tomó en cuenta las siguientes consideraciones:

El ejercicio fiscal en la República de Colombia respecto al impuesto sobre la renta empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.

En el caso concreto, el problema a resolver es la procedencia de que se excluya de la base del cálculo la renta presuntiva del año gravable 2004.

El 4 de mayo de 2004, es decir, en la mitad del período gravable 2004, se aprobó la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre Régimen para evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal, esta Decisión fue publicada en la G.O.A.C. N° 1063 de 5 de mayo de 2004. El artículo 20 de la Decisión 578 dispone:

“Artículo 20.- Vigencia

La presente Decisión entrará en vigencia respecto al impuesto sobre la renta y al impuesto sobre el patrimonio que se obtengan y a las cantidades que se paguen, acrediten, o se contabilicen como gasto, a partir del primer día del ejercicio fiscal siguiente a la publicación de esta Decisión en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena”.

Por lo tanto, en el caso concreto, la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina entraría en vigencia para el impuesto sobre la renta a partir del primer día del ejercicio fiscal siguiente al de su publicación, es decir, a partir del 1 de enero de 2005, por lo que, la norma aplicable al año gravable 2004, es la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

De esta manera, el Tribunal considera que la norma aplicable al caso concreto es la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.



3. **Ámbito de aplicación y finalidad de la Decisión 40.**

La finalidad de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es eliminar la doble imposición a las actividades de las personas naturales y jurídicas, domiciliadas en los Países Miembros de la Comunidad Andina, que actúan a nivel comunitario, es decir, la finalidad básica de esta norma comunitaria es evitar la doble tributación sobre una misma renta o patrimonio en la subregión andina, generando un mecanismo para prevenir la evasión fiscal, un incentivo para la inversión extranjera y el comercio fluido entre los Países Miembros, para lo cual se establece un esquema y unas reglas para la colaboración entre las administraciones tributarias de los Países Miembros.

Del contenido del artículo 1 de la Decisión 40, se desprende que las características de aplicación de esta Decisión son las siguientes:

1. **Sujetos sobre los que recae:** personas naturales o jurídicas domiciliadas en cualquiera de los Países Miembros.
2. **Objeto sobre el que recae:** se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. El artículo primero determina el tipo de impuesto en relación con cada País Miembro:

En Bolivia: Impuesto a la renta. Impuesto a la renta total. Impuestos adicionales a la renta.

En Colombia: Impuesto a la renta y a los complementarios de patrimonio y exceso de utilidades.

En el Ecuador: Impuesto a la renta global y a los impuestos proporcionales y complementarios de carácter cedular.

En el Perú: Impuesto sobre la renta, sobre el patrimonio accionario y sobre el valor de la propiedad predial.

El inciso final del mismo artículo, prevé que el convenio para evitar la Doble Tributación será aplicable, también a las modificaciones que se introdujeran a los impuestos arriba señalados y a cualquier otro impuesto que en razón de su base gravable o materia imponible fuere esencial y económicamente análogo a los anteriormente citados y que fuere establecido por alguno de los Países Miembros con posterioridad a la firma del convenio.

4. **El principio de la fuente productora. De la renta presuntiva. Dividendos y participaciones poseídos en otros países**

Mediante Decisión 40, el Acuerdo de Cartagena de aquél entonces reconoció el principio de la fuente productora de la renta, posteriormente este principio fue reconocido nuevamente por la Decisión 578, actualmente vigente en la Comunidad Andina.

El artículo 4 del anexo I de la Decisión 40 bajo el título de "jurisdicción tributaria" consagra como principio estructural de aplicación el de la fuente productora, a saber: Independientemente de la nacionalidad o domicilio de las personas, las rentas de cualquier naturaleza que éstas obtuvieren, sólo serán gravables en el País Miembro en el que tales rentas tengan su fuente productora, salvo los casos de excepción previstos en este Convenio.

Por su parte el artículo 2 del mismo anexo de la Decisión 40, en su literal e) define a la fuente productora como la actividad, derecho o bien que genera o puede generar una renta. Al respecto el Tribunal ha manifestado expresamente que "(...) el principio de la fuente productora ampara al País Miembro donde se genere la riqueza, es decir pretende



que sólo el país donde se den los medios para producir la renta sea el que tenga jurisdicción para gravarlas”. (Proceso 125-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1961 de 6 de julio de 2011, caso: Doble Tributación).

En el caso de autos, como se tiene dicho, el desarrollo de la operación tributaria objeto de la demanda fue en vigencia de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El Juez consultante, deberá tener en cuenta que el 22 de abril de 2006, la República Bolivariana de Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena y desde esa fecha ya no forma parte de la Comunidad Andina, sin embargo, al momento en el que surgió la controversia y en el que se presentaron la demanda y la contestación a la demanda, la República Bolivariana de Venezuela, sí era un País Miembro de la Comunidad Andina, por lo que la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se aplicará para el presente caso.

En este punto, es necesario referirse a la renta presuntiva, entendida ésta, como su nombre lo indica, en una presunción de la ley, o una ficción legal, pues se trata de la presunta ocurrencia de un hecho que puede convertirse en base gravable aunque no haya existido, es decir, la renta presuntiva es aquella renta que la ley asume que debe producir un determinado patrimonio.

En el caso de la Comunidad Andina, la Decisión 40, aplicable en el caso concreto, no concede un tratamiento específico a la renta presuntiva, más bien el artículo 4 se refiere a “(...) las rentas de cualquier naturaleza (...)”, por lo que el Tribunal advierte que la renta presuntiva se encuentra dentro de la renta general y debe ser cobijada dentro de los efectos generales de la Decisión 40.

De la misma manera, el Tribunal advierte, que siguiendo los principios descritos sobre la fuente productora y sobre la base del artículo 11 de la Decisión 40 los dividendos y participaciones de las empresas, sólo serán gravables por el País Miembro donde la empresa que los distribuye estuviese domiciliada.

5. Caso concreto.

Por lo tanto, dando respuesta a las interrogantes del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Cuarta, el Tribunal manifiesta:

1. De acuerdo con las normas comunitarias anteriormente mencionadas y específicamente para el año 2004, ¿el valor patrimonial neto de las acciones poseídas en sociedades domiciliadas en Venezuela, a 31 de diciembre de 2003, podía excluirse de la base de cálculo de la renta presuntiva que establece el artículo 188 del Estatuto Tributario Colombiano, como renta líquida especial, en subsidio de la renta real determinada por el sistema ordinario de depuración que consagra el artículo 26 del mismo estatuto, cuando es inferior?

El Tribunal observa que la pregunta realizada por el juez consultante se encuentra vinculada con los artículos 26 y 188 del Estatuto Tributario Colombiano, por lo que, a este Tribunal no le corresponde interpretar las normas de carácter interno del País Miembro. Este Órgano tiene competencia únicamente para interpretar el Derecho Comunitario Andino.

Sin embargo, al estar la pregunta relacionada con normas de derecho comunitario, en primer término el Tribunal considera que, de acuerdo a los principios del Derecho Comunitario, el juez consultante debe aplicar las normas de derecho comunitario por encima de las normas de derecho interno.

De igual manera, el Tribunal considera, que tomando en cuenta lo manifestado en la presente interpretación prejudicial, la renta presuntiva constituye parte de la renta general



por lo que es regulada por la Decisión 40 y, de esta manera, la renta generada por los bienes poseídos en un País Miembro deben ser gravados, con el impuesto a la renta, en el País donde se encuentran.

2. ¿A qué tipo de rentas se refieren los artículos 3 y 11 de la Decisión 578 del 4 de mayo de 2004, por la cual se establece el Régimen para evitar doble tributación y prevenir la evasión fiscal?

Como se tiene dicho en la presente interpretación prejudicial la norma aplicable al caso concreto es la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El artículo 3 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina es equiparable al artículo 4 de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como el artículo 11 de la Decisión 578 es equiparable al artículo 11 de la Decisión 40.

En este caso las rentas a que se refieren los artículos 4 y 11 de la Decisión 40, son rentas de cualquier naturaleza, por lo que, el juez consultante deberá identificar de acuerdo a la Decisión 40 que la renta que se genera de acuerdo a los artículos 4 y 11 deberá ser gravada en el País Miembro donde tengan su fuente productora.

3. Los dividendos y participaciones que se mencionan en el artículo 11 al que alude el numeral anterior, son los efectivamente percibidos, o los abonados en cuenta en el año correspondiente.

Al respecto, el Tribunal realiza la misma observación que en el caso anterior, la norma aplicable al caso concreto es la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En el caso concreto el artículo 11 de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hace referencia a si los dividendos o participaciones gravados se refieren a los efectivamente percibidos o a los abonados en cuenta en el año correspondiente.

Por lo tanto, el Tribunal advierte que en todo lo que no se encuentre regulado por la norma comunitaria, el País Miembro, a través del principio de complemento indispensable puede procurar la "solución legislativa a las situaciones no contempladas por la ley comunitaria"; y en tal virtud, en el presente caso el juez consultante ha de remitirse al derecho interno que regule lo relativo a los dividendos y participaciones siempre que dicha normativa no contradiga la norma comunitaria.

A lo manifestado, agrega el Tribunal, citando el artículo 3 de la Decisión 40 que "*Toda expresión que no esté definida en el presente convenio tendrá el sentido con que se usa en la legislación vigente en cada País Miembro*".

4. Al tenor del mismo artículo, del valor liquidado en Colombia como renta presunta según las directrices del artículo 188 del Estatuto Tributario Nacional, podrán restarse los dividendos percibidos en otro país andino, para determinar la renta líquida general a la que se aplica el impuesto?

Al respecto el Tribunal observa que la pregunta realizada por el juez consultante se encuentra vinculada con el artículo 188 del Estatuto Tributario Colombiano, por lo que, a este Tribunal no le corresponde interpretar las normas de carácter interno del País Miembro. Este Órgano tiene competencia únicamente para interpretar el Derecho Comunitario Andino.

No obstante lo anterior, el Tribunal advierte que siguiendo los principios descritos sobre la fuente productora y sobre la base del artículo 11 de la Decisión 40, los dividendos y



participaciones de las empresas sólo serán gravables por el País Miembro donde la empresa que los distribuye estuviese domiciliada.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma que sea contraria al Derecho Comunitario Andino.

Dentro del principio de complemento indispensable, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos sobre doble Tributación no comprendidos en la norma comunitaria andina, **no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.** En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria.

En efecto, **estas normas no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino** o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

SEGUNDO: Tomando en cuenta que el ejercicio fiscal en la República de Colombia respecto al impuesto sobre la renta empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año y el artículo 20 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal considera que la norma aplicable al caso concreto es la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a lo manifestado en la parte considerativa de la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: En el caso de autos, el desarrollo de la operación tributaria objeto de la demanda fue en vigencia de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El Juez consultante, deberá tener en cuenta que el 22 de abril de 2006, la República Bolivariana de Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena y que desde esa fecha ya no forma parte de la Comunidad Andina, sin embargo, al momento en el que surgió la controversia y en el que se presentaron la demanda y la contestación a la demanda, la República Bolivariana de Venezuela, sí era un País Miembro de la Comunidad Andina, por lo que la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se aplicará para el presente caso.

CUARTO: Por el “principio de la fuente”, origen o territorialidad de la renta, en cada país sólo tributan quienes obtienen la renta en dicho país independientemente de su lugar de residencia. Por lo tanto, tributarán en dicho país de la fuente del ingreso, sus residentes y los residentes de otros países pero con rentas en dicho país.

QUINTO: En el caso de la Comunidad Andina, la Decisión 40, aplicable en el caso concreto, no concede un tratamiento específico a la renta presuntiva, más bien el artículo 4 se refiere a “(...) las rentas de cualquier naturaleza (...)”, por lo que el Tribunal advierte



que la renta presuntiva se encuentra dentro de la renta general y debe ser cobijada dentro de los efectos generales de la Decisión 40.

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

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación 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 209-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literal a) de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: DIXACIL (denominativa). Proceso Interno N° 2009-00003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 03 días del mes de diciembre del año dos mil trece.

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 27 de noviembre de 2013.

1. LAS PARTES:

Demandante: LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.

Demandados: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Tercero interesado: COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS – COPIDROGAS (“COPIDROGAS”).

2. Determinación de los hechos relevantes:

- El 23 de noviembre de 2006, la sociedad COPIDROGAS solicitó ante la SIC, el registro de la marca **DIXACIL (denominativa)** para identificar productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Publicada dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. presentó oposición a la misma en base a su marca **DIXALIN (denominativa)** registrada en la misma Clase 05.
- Mediante Resolución N° 34623, de 24 de octubre de 2007, la SIC declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca solicitada.
- La sociedad opositora interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación, los mismos que fueron resueltos mediante Resolución N° 40612 de 30 de noviembre de 2007; y, N° 3106 de 05 de febrero de 2008, ambas en el sentido de confirmar la decisión inicial, agotándose así la vía gubernativa.
- Por lo anterior, la sociedad actora interpuso acción de nulidad en contra de las citadas Resoluciones ante el Consejo de Estado.

3. Fundamentos de la demanda:

La demandante **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.** manifestó lo siguiente:

- Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
- La Superintendencia desconoció lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, debido a la similitud entre la marca solicitada para registro y las marcas previamente registradas por la sociedad LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.
- Entre éstas se encuentra la similitud fonética entre DIXALIN y DIXACIL, con lo cual DIXACIL carece de suficiente carácter distintivo para identificar productos de la Clase 05.
- Además de la conexidad competitiva, debido a que ambos son productos farmacéuticos de la misma clase que utilizan los mismos canales de comercialización, donde el consumidor podría confundirse debido a la similitud entre las marcas mencionadas anteriormente.



4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

La **SIC** no contestó la demanda toda vez que el poder conferido al apoderado fue presentado fuera del término de fijación en lista. Por tanto, no se envía copia de la contestación de la demanda presentada por la SIC, por cuanto mediante auto de 28 de septiembre de 2009 se resolvió no tenerla por contestada.

La tercera interesada **COPIDROGAS** contestó la demanda manifestando lo siguiente:

- La marca denominativa DIXACIL contiene elementos suficientes para distinguirla radicalmente de la de propiedad de la actora DIXALIN.
- No estamos frente a una casual taxativa y absoluta de irregistrabilidad, debe tenerse en cuenta que la marca DIXACIL (denominativa) posee distintividad propia, adicionalmente no habría una similitud tal que pueda causar riesgo de confusión en el público consumidor.
- Las marcas se diferencian básicamente en el nombre, aplicación comercial, signos, etiquetas y, por tanto, la marca DIXACIL es susceptible de registro, recalcando el hecho importante que entre las dos marcas existen diferencias notables que saltan a la vista y con aplicaciones totalmente diferentes la una de la otra.
- La partícula DIXA- es de uso común y por ende no debe ser tenida en cuenta en el momento de realizarse la comparación entre las marcas. Son numerosas las marcas de la Clase 5 que contienen la raíz correspondiente al genérico.
- Las marcas registradas con la raíz DIXA- corresponden a la sustancia activa y genérica del componente en la Clase 5, por lo que no es susceptible de apropiación.
- Los signos confrontados mantienen suficientes elementos diferenciadores como para que puedan coexistir 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, 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 27 de noviembre 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. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará el artículo 134 literal a) 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;*

(…)”.

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

En el presente caso, se ha solicitado y registrado la marca **DIXACIL (denominativa)** en la Clase 05 de la Clasificación Internacional, por lo que deviene necesario hacer referencia al concepto de marca y sus elementos constitutivos.

Dentro del **Proceso 70-IP-2013**, de 08 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado que:

“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.

Es fundamental que todo signo goce de **la característica de la distintividad** para que sea susceptible de registro como marca; ello 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 "DIXACIL" (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 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. CONFUSIÓN FONÉTICA.

En el presente caso, la demandante LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. solicita la nulidad de la Resolución N° 34623 que concedió el registro de la marca **DIXACIL** (denominativa) en la Clase 5, por considerar el riesgo de confusión con la marca registrada **DIXALIN** (denominativa) de la misma Clase 5.

Dentro del **Proceso 15-IP-2013**, de 06 de marzo de 2013, este Tribunal ha reiterado que:

“(..)

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”.¹

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

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

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

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

¹ **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



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.

Riesgo de confusión y/o de asociación.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.²

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

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.³

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.⁴

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

² **Proceso 85-IP-2004**, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

³ **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.

⁴ **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.



similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008. Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

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

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.⁵

Reglas para realizar el cotejo marcario.

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

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

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

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

*Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.*⁶

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

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

⁵ **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.**

⁶ **BREUER MORENO**, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.



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

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

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

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

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”⁷.

(...)”.

Por lo tanto, el Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca **DIXACIL (denominativa)** de la Clase 5 es o no es similar a la marca registrada **DIXALIN (denominativa)** de la misma Clase 5, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos confrontados **DIXACIL y DIXALIN**, ambos denominativos, por lo que es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos.

Dentro del **Proceso 08-IP-2013**, de 15 de marzo de 2013, este Tribunal señaló:

“(…)”

Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el

⁷ **Proceso 15-IP-2013**, Marca: “**KOLKANA**” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 2194, de 15 de mayo de 2013. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

- *Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- *Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- *Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.*
- *Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*

(...)”.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados **DIXACIL** y **DIXALIN**, ambos denominativos.

4. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS.

En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas.

Tomar en cuenta los Procesos 5-IP-2013, 52-IP-2013 y 54-IP-2013:

Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por *“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”*. (Proceso 5-IP-2013, marca: STRIDES CELOVAN (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2227, de 13 de agosto de 2013, citando al Proceso N° 48-IP-2000, marca: BROMTUSSIN, publicado en la Gaceta Oficial N° 594, de 21 de agosto de 2000).

Asimismo, el Tribunal ha manifestado que en los casos de *“marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”*.



(Proceso 52-IP-2013. Marca: "STRIDES CELOVAN" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 2227, de 13 de agosto de 2013, mencionando al Proceso 30-IP-2000).

"Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos 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". (Proceso 54-IP-2013, marca: ALIV RUB MK, publicado en la Gaceta Oficial N° 2242, de 21 de octubre de 2013).

5. PARTÍCULAS DE USO COMÚN Y GENÉRICAS EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS FARMACÉUTICAS. LA MARCA DÉBIL.

En el presente caso, la demandada sostiene que *"la partícula DIXA- es de uso común y por ende no debe ser tenida en cuenta en el momento de realizarse la comparación entre las marcas. Son numerosas las marcas de la Clase 5 que contienen la raíz correspondiente al genérico"*.

Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas:

Tomar en cuenta los Procesos 30-IP-2000, 78-IP-2003 y 31-IP-2003:

El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: *"En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación". (Proceso 30-IP-2000. Marca: "AMOXIFARMA", publicado en la Gaceta Oficial N° 1964, de 13 de julio de 2000).*

En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia *"la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario". (Proceso 78-IP-2003, marca: HEMAVET, publicado en la Gaceta Oficial N° 998, de 13 de octubre de 2003).*

También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 31-IP-2003, marca: & MIXTA, publicado en la Gaceta Oficial N° 965, de 8 de agosto de 2003).



Partículas genéricas en la conformación de marcas farmacéuticas.

El Tribunal, al referirse al signo genérico o al signo conformado por partículas genéricas, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, *“según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”*, teniendo presente que una o varias palabras o partículas podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, *“la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”*. (**Proceso 17-IP-2003**, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., publicado en la Gaceta Oficial N° 917, de 10 de abril de 2003).

Al respecto el Tribunal ha expresado, *“(…) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”*, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca. (**Proceso 7-IP-2001**, marca: LASER, publicado en la Gaceta Oficial N° 661, de 11 de abril de 2001).

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los signos que estén conformados por palabras o partículas genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

El Juez Consultante deberá determinar si la partícula **DIXA-** del signo solicitado **DIXACIL** es una partícula de uso común o genérica en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza y proceder en consecuencia.

La marca débil:

Dentro del **Proceso 30-IP-2013**, de 15 de marzo de 2013, este Tribunal ha señalado que:

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

Según la doctrina, *“la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”*. Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal *“por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...)”*.⁸

⁸ **BERTONE**, Luis Eduardo; y **CABANELLAS DE LAS CUEVAS**, Guillermo, *“Derecho de Marcas”*, Tomo II, 1984. Págs. 78 y 79.



Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta: *“una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario (...). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcarriamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”*.⁹

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. La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo **DIXACIL** con el signo denominativo **DIXALIN**, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.

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.

4. En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

⁹ OTAMENDI, Jorge. *“Derecho de Marcas”*. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Págs. 191 y 192.



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

Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso o genéricas; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las marcas farmacéuticas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas de uso común o genéricas que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si la partícula **DIXA-**del signo solicitado **DIXACIL** es una partícula de uso común o genérica en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza y proceder en consecuencia.

Si uno de los elementos que integran el signo es de uso común o genérico, o si evoca una cualidad o principio activo del producto farmacéutico, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno 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 206-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal h), 224 y 228 de la misma normativa; formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca: VAMPIRO (mixta). Expediente Interno N° 2008-00132.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 03 días del mes de diciembre del año dos mil trece.

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

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 20 de noviembre de 2013.

1. LAS PARTES:

Demandante: MEALS DE COLOMBIA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Tercera interesada: TIMISCOL S.A. C.I.

2. Determinación de los hechos relevantes:

- El 19 de diciembre de 2006, la sociedad TIMISCOL S.A. C.I. solicitó ante la SIC el registro de la marca **VAMPIRO (mixta)** para distinguir “*Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)*” en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.
- La referida solicitud se publicó en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial N° 573 de 2007 y, dentro del término oportuno, fue objetada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. argumentando que el signo solicitado era idéntico a la marca **VAMPIRO (denominativa)** previamente registrada a su favor para distinguir productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.



- Mediante Resolución N° 40856 de 30 de noviembre de 2007, la SIC declaró infundada la oposición presentada y concedió a favor de la sociedad TIMISCOL S.A. C.I. el registro del signo VAMPIRO (mixto) para distinguir productos de la Clase 33.
- La actora presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, los cuales fueron resueltos por la SIC mediante las Resoluciones N° 43509 de 21 de diciembre de 2007, y N° 4918 de 21 de febrero de 2008, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución N° 40856, agotándose así la vía gubernativa.
- La actora interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las mencionadas resoluciones ante el Consejo de Estado.

2. Fundamentos de la demanda:

La demandante **MEALS DE COLOMBIA S.A.** manifestó lo siguiente:

- Los actos acusados violan los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486.
- La marca VAMPIRO (mixta) no es distintiva, toda vez que resulta similarmente confundible con el signo VAMPIRO (denominativo) previamente registrado.
- El signo VAMPIRO (mixto) no es susceptible de registro, pues los productos que distingue están estrechamente relacionados con aquellos que identifica la marca VAMPIRO (denominativa) previamente registrada a su favor.
- A pesar de que la marca erróneamente concedida VAMPIRO es mixta, al extraer su dimensión característica, tal y como lo enseña la doctrina y jurisprudencia en este tipo de conflictos, nos encontramos con un signo cuyo elemento llamativo y atrayente se refiere a su denominación, la que a su vez, resulta idéntica respecto al previo registro.
- No debe concederse el registro del signo VAMPIRO, pues es semejante ortográfica, fonética, visual y conceptualmente con la marca VAMPIRO, previamente registrada a su favor.
- El registro de la marca podría conducir a confusión directa e indirecta al público consumidor, quienes podrían comprar el producto de una marca pensando que adquieren el de otra o asociar los productos que ambas distinguen con un origen empresarial común. Además los productos van a tener idénticos canales de publicidad y comercialización, lo que acentúa aún más el riesgo de confusión entre los consumidores.
- La marca VAMPIRO (denominativa) previamente registrada a su favor, es notoria toda vez que distingue entre tantos productos uno denominado “paleta” altamente conocido dentro de la población infantil en Colombia.

3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

La **SIC** contestó la demanda manifestando lo siguiente:

- Las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecía de apoyo jurídico suficiente. Los actos administrativos acusados habían sido



expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486.

- Un signo se consideraba irregistrable cuando concurren los siguientes elementos: (i) entre los signos debe existir semejanza de tipo visual, conceptual o fonético y (ii) deben distinguir los mismos productos o servicios y (iii) presentar una relación real entre los mismos que genere en el público consumidor un riesgo de confusión.
- Bajo el anterior contexto, adujo que no se advertían semejanzas entre los signos analizados, ni mucho menos relación directa entre los productos que distinguirían, pues el signo solicitado identifica bebidas alcohólicas y la marca existente en el mercado ampararía productos alimenticios que se comercializan en colegios y en general en sitios que son frecuentados por niños.
- La Regla de Especialidad o Especificidad es un principio básico según el cual el registro de una marca y su protección se extenderán solamente a una clase, por lo que debe entenderse que ese derecho a la marca no se extiende a productos que estén clasificados en un grupo distinto al nomenclador. En el caso que nos ocupa, tenemos que los productos amparados por cada una de las marcas en conflicto, son distintos, y además están en clases diferentes.
- La ausencia de la conexión competitiva entre las marcas en oposición es lo que finalmente conlleva a la posible coexistencia de los signos en el mercado.
- La finalidad de los productos de la clase 30 es directamente alimenticia o nutricional, mientras que los de la clase 33 son embriagantes, pues son bebidas alcohólicas. Entonces al tener finalidades claramente diversas no son sustituibles o intercambiables entre sí para cumplir la misma finalidad. Tampoco guardan complementariedad, ya que no se necesita de uno para consumir el otro.

La tercera interesada **TIMISCOL S.A. C.I.** contestó la demanda manifestando lo siguiente:

- De conformidad con el principio de “especialidad o especificidad” el registro de una marca y su protección se extenderían solamente a una clase de la Clasificación Internacional de Niza.
- Las marcas en conflicto podrían coexistir en el mercado, habida cuenta de que una y otra identificarían productos diferentes y en distintas clases.
- Por la finalidad y naturaleza de los productos que identificarían las marcas, el consumidor no podría sustituirlos unos por otros.
- Entre las marcas en controversia no se produciría conexión competitiva, toda vez que no recurrían a los mismos puntos de distribución, medios de publicidad y no se exhibirían en los mismos establecimientos de venta al público, para distinguir sus productos.

**CONSIDERANDO:****2. 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 20 de noviembre de 2013.

3. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y además, de oficio, se interpretarán los artículos 134 literales a) y b), 136 literal h), 224 y 228 de la misma normativa.

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

DECISIÓN 486

“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;*
 - b) carezcan de distintividad;*
- (...)*

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;

(...)

- h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.*

(...)

DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

(...)

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*



- i) *la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
 - j) *los aspectos del comercio internacional; o,*
 - j) *la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.*
- (...)"

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 DISTINTIVIDAD.

En el presente caso, la demandante MEALS DE COLOMBIA S.A. solicita la nulidad de la Resolución N° 40856 que concedió el registro de la marca **VAMPIRO (mixta)** en la Clase 33, por considerar el riesgo de confusión con su marca registrada **VAMPIRO (denominativa)** de la Clase 30.

El Tribunal insta al Juez Nacional a tomar en cuenta lo señalado en el **Proceso 03-IP-2010**, publicado en la Gaceta Oficial N° 1838, de 31 de mayo de 2010, así como en el **Proceso 010-IP-2008**, publicado en la Gaceta Oficial N° 1619, de 16 de mayo de 2008:

“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 Gaceta 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.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica". (Proceso 142-IP-2013, marca: INTER RAPIDÍSIMO, publicado en la Gaceta Oficial N° 2257, de 26 de noviembre de 2013.)

(...)"

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca **VAMPIRO (mixta)** de 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 LAS MARCAS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO.

En el presente caso, la demandante MEALS DE COLOMBIA S.A. solicita la nulidad de la Resolución N° 40856 que concedió el registro de la marca **VAMPIRO (mixta)** en la Clase 33, por considerar el riesgo de confusión con su marca registrada **VAMPIRO (denominativa)** de la Clase 30.

Dentro del **Proceso 160-IP-2013**, de 29 de agosto de 2013, así como en el **Proceso 15-IP-2013**, de 06 de marzo de 2013, este Tribunal ha reiterado que:

"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”.¹

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

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

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

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

Riesgo de confusión: directa e indirecta y/o de asociación.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

¹ **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



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”.²

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

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.³

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.⁴

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

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008. Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

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

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

² **Proceso 85-IP-2004**, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

³ **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.**

⁴ **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.**



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”.⁵

Reglas para realizar el cotejo marcario.

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

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

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

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

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.⁶

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

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

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

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

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

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

⁵ **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.**

⁶ **BREUER MORENO**, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.



otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”⁷.

(...)”.

Por lo tanto, el Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca **VAMPIRO (mixta)** de la Clase 33 es o no es similar a la marca registrada **VAMPIRO (denominativa)** de la Clase 30, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS.

En el presente caso, se deben confrontar los signos: **VAMPIRO (mixta)** y **VAMPIRO (denominativa)**.

Dentro del **Proceso 15-IP-2013**, de 06 de marzo de 2013, este Tribunal ha reiterado que:

Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc.

Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A. (mixta, publicado en la Gaceta Oficial N° 410, de 24 de febrero de 1999).

⁷

Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 221, de 22 de julio de 2013, citando al **Proceso 15-IP-2013**, Marca: “**KOLKANA**” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 2194, de 15 de mayo de 2013. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



Por lo tanto, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber:

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 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”. (Proceso 8-IP-2011, marca: CARBONERO (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1946, de 23 de mayo de 2011.)

4. LA MARCA NOTORIA, SU PROTECCIÓN Y PRUEBA.

En el procedimiento administrativo interno se argumentó que la marca **VAMPIRO (mixta)** es notoria. Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad.

En abundante jurisprudencia, tales como en el **Proceso 31-IP-2013**, de 15 de marzo de 2013, el Tribunal ha reiterado lo siguiente:



“(…)

1. Definición.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.

En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos.

El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características:

- *Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente,*

El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente:

“Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;*
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,*
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.*

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

- *Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.*
- *La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.*

2. Protección.

a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.



El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado.

La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario⁸.

⁸ Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse **VARGAS MENDOZA**, Marcelo. "LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.



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). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en la presente providencia.

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 generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

- *Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.*
- *Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.*
- *Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación.*

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente:

“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.⁹

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento

⁹ **MONTEAGUDO, MONTIANO**, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283.



de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

*“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.*¹⁰

3. Prueba.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:

- “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) los aspectos del comercio internacional; o,*

¹⁰ **Ibíd.** Pág. 247.



k) *la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.*

(...)”.

En el presente caso, de no probarse la notoriedad alegada de la marca **VAMPIRO**, se procederá a analizar la conexión competitiva entre los productos a distinguir.

5. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

En el presente caso, la sociedad TIMISCOL S.A. C.I. solicitó ante la SIC el registro de la marca **VAMPIRO (mixta)** para distinguir *“Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)”* en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, MEALS DE COLOMBIA S.A. es titular de la marca registrada **VAMPIRO (denominativa)** para distinguir productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹¹.

En abundante jurisprudencia, tales como en el **Proceso 31-IP-2013**. Marca: “CRISTALPLANT” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial N° 2207, de 7 de junio de 2013, el Tribunal ha reiterado lo siguiente:

“(...)”

En este escenario es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Por lo expuesto, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pues la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como su ubicación 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 nomenclátor:

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

b) Canales de comercialización: *Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.*

¹¹ **Clase 30:** Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.



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. Marca: "EBEL INTERNATIONAL" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004).

(...)"

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: 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.

El Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca **VAMPIRO (mixta)** de la Clase 33, es o no es similar a la marca registrada **VAMPIRO (denominativa)** de la Clase 30, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

Tercero: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión.

Cuarto: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:

- Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.
- Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.
- Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

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). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en la presente providencia.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad



distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

Por su parte, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.

QUINTO: En el presente caso, de no probarse la notoriedad alegada de la marca **VAMPIRO**, se procederá a analizar la conexión competitiva entre los productos a distinguir, de conformidad con los parámetros señalados 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 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 186-IP-2013**

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del párrafo cuarto del artículo 172 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: MYSPACE (denominativa). Proceso Interno: N° 2009-00244.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 23 días del mes de octubre del año dos mil trece.

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 08 de octubre de 2013.

1. LAS PARTES:

Demandante: IMAGEN SATELITAL S.A.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Tercera Interesada: MYSPACE INC:

2. Determinación de los hechos relevantes:

- El 24 de mayo de 2007, la sociedad MYSPACE INC. solicitó el registro de la marca **MYSPACE (denominativa)** en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza para distinguir servicios de *“Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”*.
- Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial y dentro del término legal, la sociedad IMAGEN SATELITAL S.A. presentó oposición en base a su marca registrada **SPACE TV (denominativa)** de la misma Clase 41 que distingue servicios de *“producción de películas y programas de radio y televisión, educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”*, por ser confundibles al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
- Mediante Resolución N° 29382, de 19 de agosto de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro solicitado y declaró infundada la oposición presentada.
- La demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación en contra de dicha resolución administrativa.
- Mediante Resolución N° 36776, de 29 de septiembre de 2008, se confirmó la resolución anterior.



- Mediante Resolución N° 49572, de 27 de noviembre de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, se confirmó la resolución inicial, agotándose así la vía gubernativa.

3. Fundamentos de la demanda:

La demandante **IMAGEN SATELITAL S.A.** manifestó lo siguiente:

- Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que la SIC no debió haber otorgado el registro del signo solicitado.
- Los signos confrontados “MYSPACE” (denominativo) y “SPACE TV” (denominativo), son muy similares ya que comparten la palabra SPACE.
- En la comparación debe descartarse la partícula común “TV” que hace parte de la marca “SPACE TV” (denominativa), ya que el citado signo tiene una relación directa con los servicios de la Clase 41, observándose suficiente similitud entre los términos “MYSPACE” (mi espacio) y “SPACE” (espacio).

4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

La **SIC** contestó la demanda alegando que:

- Defiende la legalidad de los actos administrativos acusados, ya que los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
- En efecto, “SPACE TV” se refiere a televisión del espacio, mientras que MYSPACE, significa mi espacio.
- El hecho de coincidir en la palabra SPACE tiene poca relevancia, pues se trata de una denominación que generalmente se usa para identificar servicios idénticos o similares.
- MYSPACE INC. es titular de diversas marcas MYSPACE, *“Con todo, no es necesario acudir a la teoría de la marca derivada en razón a que la marca objeto de estudio es registrable por sí misma”.*
- En el presente caso, no es de aplicación el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, ya que *“encontramos que entre el signo objeto de la solicitud MYSPACE y la marca SPACE TV no se presenta ninguno de los supuestos mencionados, esto es, la reproducción, imitación, traducción o transcripción, por lo que nos relevamos de continuar con el análisis de notoriedad”.*
- La expresión SPACE no es apropiable en exclusiva por el titular de la marca SPACE TV, ya que se trata de una palabra de uso común en la Clase 41.

La tercera interesada **MYSPACE INC.**, señaló lo siguiente:

- Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
- La marca solicitada se destaca por estar constituida por una sola expresión, MYSPACE, la cual está compuesta por un sufijo de uso común que se encuentra



presente en otras marcas registradas, con las que coexiste pacíficamente sin crearle confusión al consumidor.

- Al ser la marca solicitada una marca derivada de la ya registrada, MYSPACE INC. tiene un derecho preferente para registrar la marca MYSPACE (denominativa).
- La marca MYSPACE es una marca notoriamente conocida a nivel mundial, en virtud del artículo 6 bis del Convenio de París y de la Decisión 486.
- La marca opositora SPACE TV (denominativa) de la Clase 41 no está actualmente vigente y, por tanto el fundamento de la nulidad ha desaparecido.
- Las marcas en conflicto amparan servicios distintos. MYSPACE INC. ampara servicios de educación, formación y esparcimiento, la web www.myspace.com es un portal de interacción social formado por perfiles personales de los usuarios. Por otro lado, la marca SPACE TV distingue servicios de producción de películas y programas de radio y televisión, educación, formación esparcimiento. Por tanto, no existe conexión competitiva entre los servicios a distinguir.

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 solicitan, 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 08 de octubre de 2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486. Se procederá a interpretar los artículos solicitados, pero se limitará la interpretación del artículo 134 al literal a). De oficio, se interpretará el párrafo cuarto del artículo 172 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:

b) *las palabras o combinación de palabras;*

(...)

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

(...)

b) *carezcan de distintividad;*

(...)

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 172.-

(...)

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

(...)”.

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

En el presente caso, se ha solicitado el registro de la marca **MYSPLACE (denominativa)** para distinguir servicios de “educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales” de la Clase 41 de la Clasificación Internacional, por lo que 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.

Es fundamental que todo signo goce de **la característica de la distintividad** para que sea susceptible de registro como marca; ello 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 **MYSPLACE (denominativo)** para distinguir servicios de “educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales” de la Clase 41 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 LOS SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO.

Tomando en cuenta que la sociedad IMAGEN SATELITAL S.A. presentó oposición al registro del signo **MYSPLACE** (denominativo), en base a su marca registrada **SPACE TV**



(denominativa) de la misma Clase 41, se hará referencia a la identidad y la semejanza de los signos.

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”*.¹

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

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

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha señalado que para valorar la similitud marcaría 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.

¹ **Proceso 149-IP-2012**, G.O.A.C. N° 2069, de 05 de julio de 2012, marca: “PRADAXA”, citando al Proceso **46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



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”*.²

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: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.³

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.⁴

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”*.⁵

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.

² **Proceso 149-IP-2012**, ya citado, mencionando al **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: “DIUSED JEANS”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

³ **Proceso 149-IP-2012**, ya citado, mencionando al **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.**

⁴ **Proceso 149-IP-2012**, ya citado, mencionando al **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.**

⁵ **Proceso 149-IP-2012**, ya citado, mencionando al **Proceso 70-IP-2008**, publicada en la G.O.A.C. N° 1648 de 21 de agosto de 2008, marca “SHERATON”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios:

*“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.*⁶

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.*⁷

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, así:

- 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.
- b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria 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

⁶ **Proceso 149-IP-2012**, ya citado, mencionando al **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.**

⁷ **BREUER MORENO**, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. Pág. 351 y ss.



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.

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS.

En el proceso interno, se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado **MYSPLACE (denominativo)** y la marca registrada **SPACE TV (denominativa compuesta)**. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples y compuestos.

Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En atención a que en el caso bajo estudio uno de los signos denominativos en conflicto se encuentra formado por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos denominativos compuestos.

Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“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 (...) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una



forme parte de una marca ya registrada (...)". (Proceso 03-IP-2011, marca: MAC ALPIN" (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial N° 1946, del 23 de mayo de 2011, citando al Proceso N° 13-IP-2001. Marca: "BOLÍN BOLA", publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001).

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: *"En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de '(...) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...)'. (Sentencia del Proceso N° 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro."* (Proceso 03-IP-2011, ya citado, mencionando al Proceso 50-IP-2005. Caso: denominación "CANALETA 90", publicado en la Gaceta Oficial N° 1217, de 11 de julio de 2005).

En ese sentido, el Juez Consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado **MYSPLACE (denominativo)** y la marca registrada **SPACE TV (denominativa compuesta)**.

4. MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO.

En el presente caso, los signos confrontados **MYSPLACE (denominativo)** y la marca registrada **SPACE TV (denominativa)** son palabras que se encuentran en idioma inglés. 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: *"(...) 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"*. (Proceso 72-IP-2012, marca: "SOFT DERM" (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial N° 2147, de 4 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 apropiado 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. PARTÍCULAS Y PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL.

En el presente caso, se alega que la marca en controversia **MYSPLACE (denominativa)** está integrada por la expresión "SPACE" que se trata de una palabra de uso común dentro de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, en los signos confrontados se utilizan las partículas "MY" en el signo solicitado, y "TV" en la marca opositora **SPACE TV (denominativa)**; en tal virtud, deviene necesario referirse al tema de las partículas y palabras de uso común y la marca débil.

Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: partículas, palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: *"Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión."*⁸

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: *"El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles."*⁹

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por elementos de uso común, éstos no deben ser considerados a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por elementos de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.

⁸ *Proceso 72-IP-2012, ya citado, citando al Proceso 70-IP-2005. Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1231 de 16 de agosto de 2005. Marca: "U.S. ROBOTICS". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.*

⁹ **OTAMENDI**, Jorge. "Derecho de Marcas". Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.



El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que partículas y palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que:

“Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades” (Proceso 72-IP-2012, ya mencionado, citando al Proceso 99-IP-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial N° 1134, de 11 de noviembre de 2004).

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.

No obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro.

El titular de una marca débil, al contener ésta una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

6. LA NOTORIEDAD DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO.

En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo solicitado **MYSPEACE (denominativo)** es notorio, por lo que debe otorgarse su registro.

Dentro del **Proceso 124-IP-2011** (Interpretación Prejudicial de 23 de noviembre de 2011, marca: “LOCKHEED MARTIN” (mixta)), este Tribunal señaló:

“(…)

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos.



En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito al hacer igualmente regulación general de los signos notoriamente conocidos.

El artículo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido, definición normativa que precisa las siguientes características:

- *Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente,*

El artículo 230, que establece qué se debe entender por sector pertinente.

- *Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.*
- *La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.*

La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más ampliada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente:

“En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.”

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente



conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.

Según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros:

- a) *el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
 - b) *la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
 - c) *la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
 - d) *el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
 - e) *las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
 - f) *el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
 - g) *el valor contable del signo como activo empresarial;*
 - h) *el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
 - i) *la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
 - i) *los aspectos del comercio internacional; o,*
 - j) *la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”*
- (...).”

8. LA MARCA DERIVADA.

En el presente proceso, la tercera interesada argumenta que “Al ser la marca solicitada una marca derivada de la ya registrada, MYSPACE INC. tiene un derecho preferente para



registrar la marca MYSPACE (denominativa)”, en tal virtud, cabe hacer mención al tema de la marca derivada.

El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, por un elemento descriptivo o genérico, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.

Por otro lado, el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

Este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes, al referirse a la figura de la marca derivada: *“en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”. En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”.¹⁰*

En relación con lo anterior, el Tribunal de Justicia, adoptando un criterio doctrinal, se ha manifestado en varias de sus providencias de la siguiente manera: *“Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: ‘Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o*

¹⁰ **Proceso 53-IP-2012**, G.O.A.C. N° 2100, del 03 de octubre de 2012, marca: “SUPER REFIEL”, citando al **Proceso N° 84-IP-2000**, sentencia del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso: “KRYSTAL”. Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes números 91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003, publicadas en la G.O.A.C. N° 912, del 25 de marzo del mismo año, casos: “ALPIN” y “ALPINETTE”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión'. (Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95-IP-2002)". (Proceso 108-IP-2003. Marca: "COLT", publicado en la Gaceta Oficial N° 1029, de 16 de enero de 2004).¹¹

9. LAS CAUSALES QUE HAN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE RESOLVER LA NULIDAD.

Tomando en cuenta que MYSPACE INC. alegó que "La marca opositora SPACE TV (denominativa) de la Clase 41 no está actualmente vigente y, por tanto el fundamento de la nulidad ha desaparecido"; el Tribunal estima adecuado hacer referencia a dicho tema.

Dentro del **Proceso 50-IP-2013**, este Tribunal manifestó lo siguiente:

"(...) Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso. (...)"

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

¹¹ Esta posición ha sido reiterada en las siguientes interpretaciones prejudiciales: 100-IP-2002 del 19 de noviembre de 2003; 103-IP-2004 del 27 de octubre de 2004, y 23-IP-2005 del 18 de marzo de 2005, 53-IP-2012, de 03 de octubre de 2012.



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. Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al examinar un signo denominativo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto, de acuerdo a las reglas de comparación establecidas en esta providencia.

4. 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.
5. Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: partículas, palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común. El titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión.

La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía.

6. Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
7. El hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente al elemento distintivo,



ya que el elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada. Por lo tanto, la oposición debe involucrar los elementos accesorios y no únicamente el elemento distintivo.

8. La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

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