



SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
Proceso 184-IP-2013 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 17 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 1 y 20 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Expediente Interno N° 2010-00096. Actor: BAYER S.A. Asunto: Impuesto al patrimonio.....	2
Proceso 219-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: SOL (denominativa). Proceso Interno 2009-00008.....	11
Proceso 220-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 150 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: VECTOM (denominativa). Proceso Interno 2009-00320.....	23
Proceso 225-IP-2013 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 literal a), con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno N° 03287-2011-0-1801-JR-CA-06. Actor: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Signo: REX (denominativo).....	43
Proceso 245-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literales a), b) y g) de la misma Decisión. Marca: FIBROLIN escrita con letras características. Actor: sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB PERÚ S.A. Proceso interno N°. 0222-2010-0-1801-JR-CA-03.	56



PROCESO 184-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 17 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 1 y 20 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Expediente Interno N° 2010-00096. Actor: BAYER S.A. Asunto: Impuesto al patrimonio.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los seis días del mes de febrero del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 22 de enero de 2014.

Que, con auto de 06 de febrero de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, decidió aceptar el impedimento presentado por el Señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez, de acuerdo a lo establecido en los artículos 67 y 68 del Estatuto de este Tribunal.

I. ANTECEDENTES.

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

II. LAS PARTES.

Demandante: BAYER S.A.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

III. DATOS RELEVANTES.**A. HECHOS**

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

1. La sociedad **BAYER S.A.** presentó por vía electrónica una declaración del impuesto al patrimonio por el año 2007, haciendo la liquidación por \$ 1.256.145.000.



2. EL 30 de mayo de 2008 corrigió la declaración, liquidando el impuesto al patrimonio por \$1.351.656.000.
3. La DIAN expidió un auto de apertura y de verificación, solicitando al contribuyente una explicación del valor registrado en el renglón 27 del total patrimonio bruto.
4. La División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN, expidió el Requerimiento Especial No. 312382009000033, mediante el cual propone que **BAYER S.A.** modifique la declaración presentada. Sostuvo que no era procedente excluir el valor de \$ 5.060.439.000, correspondiente a cuentas por cobrar generadas en ventas de productos Bayer a sociedades ubicadas en Perú y Ecuador.
5. **BAYER S.A.** presentó respuesta al Requerimiento Especial. La **DIAN**, mediante la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412009000086 de 2 de diciembre de 2009, determinó un mayor valor del impuesto al patrimonio en la suma de \$97.160.000 y una sanción de inexactitud por \$154.382.000. Sostuvo lo siguiente:

“...no es de recibo la determinación de la sociedad de excluir de la base gravable del impuesto al patrimonio, una partida sometida a gravamen en territorio colombiano, aduciendo que se trata de patrimonio situado en un país miembro de la Comunidad Andina, que solo puede ser objeto de tributo en el país en que se encuentra situado, de conformidad con el artículo 17 de la Decisión 578 de 2004...”.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

1. Manifiesta, que el artículo 17 de la Decisión 578 es claro al determinar que la potestad tributaria recae exclusivamente en el país miembro en el que se encuentra situado el patrimonio objeto del gravamen, ya que la Decisión 578 acoge el postulado de la fuente para establecer la jurisdicción tributaria.
2. Indica, que como quiera que la Decisión 578 no fijó los parámetros de localización o situación patrimonial, hay que acudir a la norma nacional para saber qué es patrimonio y su ubicación.
3. Argumenta, que de conformidad con el artículo 265 del Estatuto Tributario colombiano, los derechos de crédito (derechos patrimoniales o patrimonio) se entienden poseídos en Colombia únicamente cuando el deudor se encuentre domiciliado en Colombia. En el caso particular, las cuentas por cobrar son para sociedades domiciliadas en Ecuador y Perú; por lo tanto, dichos derechos se encuentran ubicados en Ecuador y Perú, es decir, en el domicilio del deudor. En consecuencia, los países con derecho a gravar el patrimonio son Ecuador y Perú.
4. Agrega, que la Decisión 578 no exige el pago de impuesto en Ecuador y Perú para que opere la exoneración en Colombia. La mencionada normativa no contiene ninguna disposición que consagre una sujeción impositiva de dichas características.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Indica, que el hecho generador del impuesto al patrimonio no es otro que la posesión de riqueza al corte señalado por la ley; su base gravable corresponde al



patrimonio líquido del contribuyente, de la cual sólo se pueden excluir los conceptos expresamente contemplados en el artículo 295 del Estatuto Tributario.

2. Argumenta, que las normas contenidas en la Decisión 578 se deben interpretar bajo el parámetro interpretativo contenido en el artículo 20 de dicha normativa, es decir, bajo el presupuesto de que lo que se busca es evitar la doble tributación.
3. Sostiene, que como la normativa comunitaria no regula lo referente a la situación del patrimonio en un territorio determinado, se acudió a las normas internas.
4. Agrega, que el artículo 261 establece que “para los contribuyentes con residencia o domicilio en Colombia, excepto las sucursales de sociedades extranjeras, el patrimonio bruto incluye los bienes poseídos en el exterior”.
5. Manifiesta, que las cuentas por cobrar “representan un activo para el ente societario, traducidas en recursos económicos de propiedad de la empresa que le generan un beneficio en el futuro y que forman parte de un activo circulante.”.
6. Arguye, que las cuentas por cobrar producto de la venta de bienes efectuadas a las sociedades de Perú y Ecuador, que representan un derecho a favor de BAYER S.A., forman parte de su patrimonio bruto como representación de un activo que le pertenece. En las mencionadas sociedades se genera una cuenta por pagar, y de ninguna manera es un traslado de patrimonio.
7. Expresa, que en el presente caso no se aplica el artículo 17 de la Decisión 578, ya que no hay riesgo de que se presente doble tributación. Para Ecuador y Perú constituyen cuentas por pagar sin que exista la posibilidad de la doble tributación.

IV COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

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

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La Corte Consultante solicita que se interprete el artículo 17 de la Decisión 578 de la siguiente manera:

“Conforme con lo expuesto, la solicitud de interpretación prejudicial se concreta en establecer la debida interpretación jurídica del artículo 17 de la Decisión 578 de 2004 que reza “El patrimonio situado en el territorio de un País Miembro, será gravable únicamente por éste.”

Así, definir si las cuentas por cobrar que tiene Bayer S.A. – Colombia por ventas de bienes efectuadas a vinculados económicos localizados en Perú y Ecuador, países que hacen parte de la Comunidad Andina, se deben considerar excluidas del patrimonio de la sociedad Colombiana en razón al territorio donde se encuentran situados los activos (cuentas por cobrar) y según lo dispuesto en el artículo 17 de la Decisión 578 de 2004.”

Se realizará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán los artículos 1 y 20 de la misma normativa.

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



DECISIÓN 578

“(..)

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.

La presente Decisión es aplicable a las personas domiciliadas en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, respecto de los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Se aplica principalmente a los siguientes:

En Bolivia, Impuesto a la renta.

En Colombia, Impuesto a la renta.

En el Ecuador, Impuesto a la renta.

En el Perú, Impuesto a la renta.

En Venezuela, Impuesto sobre la renta e Impuesto a los activos empresariales.

Las normas previstas en esta Decisión tienen por objeto evitar la doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario.

La presente Decisión se aplicará también a las modificaciones que se introdujeran a los referidos impuestos y a cualquier otro impuesto que, en razón de su base gravable o materia imponible, fuera esencial y económicamente análogo a los anteriormente citados y que fuere establecido por cualquiera de los Países Miembros con posterioridad a la publicación de esta Decisión.

(...)

Artículo 17.- Impuestos sobre el Patrimonio.

El patrimonio situado en el territorio de un País Miembro, será gravable únicamente por éste.

(...)

Artículo 20.- Interpretación y Aplicación.

La interpretación y aplicación de lo dispuesto en esta Decisión se hará siempre de tal manera que se tenga en cuenta que su propósito fundamental es el de evitar doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario.

No serán válidas aquellas interpretaciones o aplicaciones que permitan como resultado la evasión fiscal correspondiente a rentas o patrimonios sujetos a impuestos de acuerdo con la legislación de los Países Miembros.

Nada de lo dispuesto en esta Decisión impedirá la aplicación de las legislaciones de los Países Miembros para evitar el fraude y la evasión fiscal”.

(...).”

VI. CONSIDERACIONES.

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



- A. Preeminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino sobre las normas del derecho interno de los Países Miembros. El principio de complemento indispensable.
 - B. Ámbito de aplicación y finalidad de la Decisión 578.
 - C. Impuesto sobre el patrimonio. Las cuentas por cobrar en otros Países de la CAN. Complemento Indispensable.
- A. PREEMINENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO SOBRE LAS NORMAS DEL DERECHO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE.**

Como quiera que en el presente proceso se planteara la aplicación de la normativa interna por vacío de la norma comunitaria, resulta pertinente abordar el tema de la preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino y operatividad en relación con el principio de complemento indispensable.

Para lo anterior se reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el marco del proceso 36-IP-2012.

“El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de “Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el 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 relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. 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 cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional.

Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía, el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, ya



que le añade a las características de coherencia y unidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de él mismo, sin derivarlas 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 de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002).

Sin embargo es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr una correcta aplicación de ésta última. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995).

Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1828, de 30 de abril de 2010).

B. AMBITO DE APLICACIÓN Y FINALIDAD DE LA DECISIÓN 578.

El asunto debatido en el proceso interno tiene que ver con la aplicación de la Decisión 578 en un tema relacionado con el impuesto sobre el patrimonio. Por esta razón el Tribunal indicará el ámbito de aplicación y la finalidad de la Decisión 578.



Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 27 de abril de 2011, expedida en el marco del proceso 125-IP-2010¹:

“La Decisión 578 tiene como finalidad básica evitar la doble tributación sobre una misma renta o patrimonio en la subregión andina, generando así un mecanismo para prevenir la evasión fiscal, un incentivo para la inversión extranjera y el comercio fluido entre los Países Miembros. Es importante considerar que cualquier interpretación o aplicación que se haga de la mencionada Decisión debe tener en cuenta dicho objetivo esencial (artículo 20 de la Decisión 578).

Las características de aplicación de la Decisión 578 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.
En Colombia, Impuesto a la renta.
En el Ecuador, Impuesto a la renta.
En el Perú, Impuesto a la renta.”*

El inciso final del mismo artículo, prevé que la Decisión también se aplicará a otros impuestos esencial y económicamente análogos a los citados, y que fueran establecidos en los Países Miembros con posterioridad a la publicación de la Decisión en la Gaceta Oficial”.

C. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. LAS CUENTAS POR COBRAR EN OTROS PAÍSES DE LA CAN. COMPLEMENTO INDISPENSABLE.

La corte consultante delimitó su consulta así:

“Conforme con lo expuesto, la solicitud de interpretación prejudicial se concreta en establecer la debida interpretación jurídica del artículo 17 de la Decisión 578 de 2004 que reza “El patrimonio situado en el territorio de un País Miembro, será gravable únicamente por éste.”

Así, definir si las cuentas por cobrar que tiene Bayer S.A. – Colombia por ventas de bienes efectuadas a vinculados económicos localizados en Perú y Ecuador, países que hacen parte de la Comunidad Andina, se deben considerar excluidas del patrimonio de la sociedad Colombiana en razón al territorio donde se encuentran situados los activos (cuentas por cobrar) y según lo dispuesto en el artículo 17 de la Decisión 578 de 2004.”

Para resolver lo anterior, el Tribunal reitera la posición asumida en la Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2013, expedida en el marco del proceso 171-IP-2013:

El artículo 17 de la Decisión 578, recogido en el capítulo III de la mencionada Decisión, bajo el título de “Impuestos sobre el Patrimonio” establece que:

¹ También se reiteró en las Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2013, expedida en el marco del proceso 171-IP-2013.



“Artículo 17.- Impuestos sobre el Patrimonio. El patrimonio situado en el territorio de un País Miembro, será gravable únicamente por éste”.

La norma comunitaria regula, en consecuencia, en dicho artículo, lo atinente al impuesto al patrimonio.

El impuesto al patrimonio es un impuesto anual que grava el patrimonio neto del contribuyente ubicado en el país, a la fecha de cierre del ejercicio económico o del año civil. Este impuesto grava, en consecuencia, la riqueza de una persona, conformada por los bienes y derechos valorables económicamente.

Son contribuyentes del impuesto al patrimonio, por ejemplo, las personas naturales o jurídicas, sucesiones, indivisas, los titulares de explotaciones agropecuarias, las cuentas bancarias con denominación unipersonal, etc.

(...)

La Decisión 578 no define a las “cuentas por cobrar”, sin embargo, la doctrina ha sido unánime en establecer que éstas representan derechos a reclamar, apreciables en dinero, bienes o servicios, en virtud de préstamos y otras operaciones de crédito. A saber:

*“**Cuentas por cobrar:** Son acreencias a favor de la empresa que provienen de las actividades que la empresa desarrolla, originadas de las ventas a crédito si es una empresa comercial-industrial o de las prestaciones de servicios a crédito en las empresas de servicio. Dichas cuentas están amparadas en facturas, son de naturaleza real y como tal pertenecen al Balance General”².*

De conformidad con lo planteado, cabe, entonces, determinar si el supuesto planteado puede derivar en un caso de doble tributación o de evasión fiscal y, en consecuencia, si es aplicable la Decisión 578 referida.

Para lo anterior, la corte consultante ha de tener en cuenta, que para que opere la doble tributación ha de existir identidad de los sujetos, de objeto, del impuesto y del período tributario en los dos países. Se advierte que el Impuesto al Patrimonio no se encuentra establecido en la República del Ecuador. Deberá tener en cuenta, asimismo, lo que el artículo 20 *eiusdem*, respecto de la interpretación y aplicación de la Decisión 578, establece:

“Artículo 20.- Interpretación y aplicación. La interpretación y aplicación de lo dispuesto en esta Decisión se hará siempre de tal manera que se tenga en cuenta que su propósito fundamental es el de evitar la doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario.

No serán válidas aquellas interpretaciones o aplicaciones que permitan como resultado la evasión fiscal correspondiente a rentas o patrimonios sujetos a impuestos de acuerdo con la legislación de los Países Miembros.

² Escuela de Administración y Contaduría. Contabilidad General. Disponible en internet: http://asset.soup.io/asset/1691/3322_Ocda.pdf



Nada de lo dispuesto en esta Decisión impedirá la aplicación de las legislaciones de los Países Miembros para evitar el fraude y la evasión fiscal”.

Esto es muy importante, desde que el objeto y finalidad de la Decisión 578 radica, precisamente, en evitar la doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario andino y de evitar la evasión fiscal, eludiendo el pago de las obligaciones tributarias.”

Para concretar la respuesta a la consulta realizada, el Tribunal precisa lo siguiente:

1. El artículo 17 de la Decisión 578 es aplicable siempre que exista impuesto al patrimonio en el País Miembro respectivo. Es decir, que el patrimonio será gravado únicamente por el País Miembro donde esté situado dicho patrimonio, siempre y cuando la legislación nacional prevea el mencionado impuesto. Si no lo hace, puede ser gravado en otro País Miembro en donde se ubique el sujeto pasivo y se prevea dicho impuesto. En consecuencia, la corte consultante deberá establecer si en Ecuador y en Perú existe la figura del impuesto al patrimonio, para así determinar si las cuentas por cobrar mencionadas pueden ser gravadas en Colombia.
2. No obstante lo anterior, 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, la Corte consultante ha de remitirse a la normativa interna que regule lo relacionado a las reglas de ubicación patrimonial, siempre que ésta no contradiga a la norma comunitaria, como es en el presente caso, la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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 cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

Sin embargo es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr una correcta aplicación de ésta última.

SEGUNDO: La Decisión 578 tiene como finalidad básica evitar la doble tributación sobre una misma renta o patrimonio en la subregión andina, generando así un mecanismo para prevenir la evasión fiscal, un incentivo para la inversión extranjera y el comercio fluido entre los Países Miembros. Es importante considerar que cualquier interpretación o aplicación que se haga de la mencionada Decisión debe tener en cuenta dicho objetivo esencial (artículo 20 de la Decisión 578).



TERCERO: El artículo 17 de la Decisión 578 es aplicable siempre que exista impuesto al patrimonio en el País Miembro respectivo. Es decir, que el patrimonio será gravado únicamente por el País Miembro donde esté situado dicho patrimonio, siempre y cuando la legislación nacional prevea el mencionado impuesto. Si no lo hace, puede ser gravado en otro País Miembro en donde se ubique el sujeto pasivo y se prevea dicho impuesto. En consecuencia, la corte consultante deberá establecer si en Ecuador y en Perú existe la figura del impuesto al patrimonio, para así determinar si las cuentas por cobrar mencionadas pueden ser gravadas en Colombia.

No obstante lo anterior, 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, la Corte consultante ha de remitirse a la normativa interna que regule lo relacionado a las reglas de ubicación patrimonial, siempre que ésta no contradiga a la norma comunitaria, como es en el presente caso, la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante, al emitir el fallo en el proceso interno No. 2010-00096, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO

PROCESO 219-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: SOL (denominativa). Proceso Interno 2009-00008.



EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 12 días del mes de febrero del año dos mil catorce.

VISTOS:

El Oficio 2845 de 20 de noviembre de 2013, recibido en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno N° 2009-00008.

El Auto de 22 de enero de 2014 mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

1. LAS PARTES:

Demandante: CCM IP S.A.

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

Tercero interesado: LUZ DARY MATEUS CASAÑAS
COPIDROGAS

2. Determinación de los hechos relevantes:

- El 21 de febrero de 2006, la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SIC el registro de la marca SOL (denominativa) para distinguir “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de fruta; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” en la Clase 32 de la Clasificación de Niza¹.
- La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 562 de 2006 y, dentro del término oportuno, no fue objetada.
- Mediante Resolución 25447 de 26 de septiembre de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro de la marca SOL (denominativa).
- GASEOSAS EL SOL S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.
- Mediante Resolución 35580 de 22 de diciembre de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó lo decidido en la Resolución 25447 y concedió el recurso de apelación.

¹ Además, la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A. es titular de la marca SOL (mixta) con Certificado 196013 dentro del Expediente 95-048688 para distinguir “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” en la misma Clase 32 de la Clasificación de Niza. Sobre el registro 196013, correspondiente a la marca SOL (mixta) existe un embargo decretado el 6 de junio de 1997 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la ciudad de Girardota, dentro del proceso ejecutivo singular iniciado por Gerenciamiento de Activos Ltda. contra la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A.



- Mediante Resolución 03138 de 12 de febrero de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó lo decidido en la Resolución 25447 y concedió el registro de la marca SOL (denominativa) en favor de la sociedad GASEOSAS EL SOL LTDA. sobre la base de la consideración que la marca SOL (denominativa) no constituye una derivación de la anteriormente registrada como mixta en su favor. Por lo tanto, el signo solicitado para registro es viable.
- Mediante Resolución 28985 de 12 de septiembre de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial modificó el artículo 2 de la Resolución 03138 en el sentido de aclarar que el titular de la marca SOL (denominativa) cuyo registro se concedió es GASEOSAS EL SOL S.A. y, no GASEOSAS EL SOL LTDA.
- El 12 de octubre de 2007, la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A. solicitó ante la SIC la inscripción de la transferencia de la marca SOL (denominativa), en favor de Hernando Alberto Acosta Rodríguez.
- El 23 de octubre de 2007, se otorgó la inscripción y fue notificada con anotación en el registro público de la Propiedad Industrial.
- El 31 de marzo de 2008, el señor Hernando Alberto Acosta Rodríguez solicitó ante la SIC la inscripción de la transferencia de la marca SOL (denominativa), en favor de Luz Dary Mateus Casañas.
- El 31 de marzo de 2008, se otorgó la inscripción y fue notificada con anotación en el registro público de la Propiedad Industrial.
- La sociedad demandante CCM IP S.A. presentó acción de nulidad argumentando que dichas transferencias constituyen una infracción al artículo 161 de la Decisión 486 habida cuenta que se configura la existencia de dos marcas con la denominación SOL en favor de titulares distintos, que identifican los mismos productos de la Clase 32 de la Clasificación de Niza, lo cual acarrea riesgo de confusión en el público consumidor y que, en consecuencia, se retorne la titularidad de la marca SOL (denominativa) en favor de la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A.
- El 4 de mayo de 2009, se admitió la demanda ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

3. Fundamentos de la demanda:

La demandante CCM IP S.A. manifestó lo siguiente:

- Se ha vulnerado el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
- La Resolución 3138 y la que la revoca parcialmente son violatorias de la normativa citada debido a que ésta reconoce un derecho de uso en exclusiva sobre la marca SOL (denominativa) y las resoluciones dan lugar a que existan en el mercado dos marcas idénticas denominadas SOL, las cuales amparan los mismos productos de la Clase 32 de la Clasificación de Niza.
- De la comparación entre las marcas enfrentadas se advierten semejanzas de tipo visual, fonético y conceptual, por lo que ocasionan riesgo de confusión entre el público consumidor, habida cuenta que el elemento característico entre ellas es la expresión denominativa SOL.



- El artículo 161 de la Decisión 486 dispone que: "Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreará riesgo de confusión".
- La transferencia de la marca SOL (denominativa) en favor de Hernando Alberto Acosta Rodríguez y, posteriormente, a Luz Dary Mateus Casañas, es ilegal, pues con anterioridad la marca SOL (mixta) había sido registrada en favor de la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A.
- Dicha transferencia originó riesgo de confusión en el público consumidor, habida cuenta de que generó la existencia de dos marcas similarmente confundibles en favor de titulares diferentes.

4. 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 carecían de apoyo jurídico suficiente.
- Los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente, la Decisión 486, y gozan de eficacia legal, pues la SIC no fue informada sobre el embargo de la marca SOL (mixta) al que hace alusión la actora.

La tercera interesada COPIDROGAS contestó la demanda manifestando lo siguiente:

- La teoría de los motivos y de las finalidades no es aplicable a este asunto por cuanto el único interés de CCM IP S.A. es de carácter particular y concreto, y el mismo tiene que ver con remover los obstáculos jurídicos que le impiden el registro de la marca SOL en su favor. En consecuencia, esta acción debió tramitarse por la vía de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho.
- El demandante pretende la nulidad del registro de las marcas SOL para, de esta manera, allanar el camino para obtener en su favor el registro de la marca SOL para identificar cervezas.
- El traspaso en su favor de la marca SOL (denominativa) no generó riesgo de confusión para el público consumidor, ya que el signo SOL, cuya titularidad es de la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A., no ha sido usado. Existe un embargo decretado que la dejó fuera del comercio y se encuentra en caducidad. El riesgo de confusión se presenta cuando la marca ha sido puesta en el mercado de productos y/o servicios efectivamente, lo cual no ocurrirá en este caso.
- En otro proceso el demandante sostuvo que la coincidencia en el término SOL no es causal suficiente para determinar la confusión entre dos marcas, en las ocasiones cuando la tercera interesada ha presentado oposición contra las solicitudes de registro presentadas por CCM IP S.A. por las marcas CERVECERÍA MOCTEZUMA SOL LIGHT, CERVEZA CLARA SOL, MOCTEZUMA SOL, y SOL.

**CONSIDERANDO:****1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL**

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

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 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 mediante auto de 22 de enero de 2014.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

La corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 161 de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada.

En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes:

DECISIÓN 486

“(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

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 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreará riesgo de confusión.



(...)"

1. EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA. SUS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO ANTE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE.

Tomando como antecedente la sentencia en el Proceso 71-IP-2009 de 1 de julio de 2009 publicada en la Gaceta Oficial 1772 de 10 de noviembre de 2009. (Actor: BATA BRANDS S a.r.l. Marca: "VERLON-V"), y citada en el Proceso 136-IP-2011, marca: "WEINBRENNER" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2036 de 2 de abril de 2012, el Tribunal reitera lo siguiente:

Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.

El artículo 161 del Capítulo IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que:

"Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreará riesgo de confusión".

De conformidad con lo anterior, el titular de una marca concedida puede, mediante contrato escrito, transferir el derecho sobre un registro de marcas. A efectos de su oponibilidad frente a terceros, dicha transferencia deberá ser inscrita ante la Oficina Nacional Competente.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia. Empero, expresa que debe constar por escrito y registrarse ante la Oficina Nacional Competente:

"Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito".

En consecuencia, el contrato de transferencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva. Ello acorde con el artículo 161 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos frente a terceros.



Es del caso destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones indicadas anteriormente.

Asimismo, el artículo 163 de la Decisión 486 señala lo siguiente: “La Autoridad Nacional Competente no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia”.

Las disposiciones comunitarias sobre libre competencia se encuentran establecidas en la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina “Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina”², que sustituyó a la Decisión 285. En el artículo 47 de la Decisión 608 se establece que: “Las disposiciones sobre libre competencia contenidas en otras Decisiones o Resoluciones se adecuarán a lo previsto en la presente Decisión”.

Cabe advertir que la transferencia puede ser respecto de todos los productos o servicios, o respecto de algunos en específico. En este sentido, la cesión o transferencia parcial del registro de una marca, en principio, es factible y procedente, siempre y cuando los productos o servicios que identifiquen con el mismo registro de marcas, a pesar de encontrarse en la misma clase, no tengan relación en lo que respecta a su naturaleza, características, medios de comercialización y de distribución, y no se genere, en consecuencia, riesgo de confusión en el público consumidor.

Por lo anterior, en el trámite de una transferencia o cesión parcial de un registro de marcas, la Oficina Nacional Competente debe evitar que la coexistencia de las mismas pueda generar o inducir a error al consumidor, y prevenir que marcas idénticas pertenecientes a titulares diferentes identifiquen productos relacionados.

Así las cosas, si los productos y servicios tienen la misma naturaleza, finalidad y medios de comercialización, no se debe aceptar la transferencia o cesión parcial. De lo contrario se promovería tal como se indicó, la inducción a error del consumidor respecto de la procedencia empresarial del producto, además de su calidad y características.

2. IRREGISTRABILIDAD DE LA TRANSFERENCIA POR RIESGO DE CONFUSIÓN. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA.

En el presente caso, la demandante CCM IP S.A. solicita la nulidad de las transferencias de la marca denominativa SOL por considerar que se verifica la existencia de dos marcas con la denominación SOL en favor de titulares distintos, que identifican los mismos productos de la Clase 32 de la Clasificación de Niza, lo cual acarrea riesgo de su confusión en el público consumidor.

Como se desarrolló en el acápite anterior, el artículo 161 de la Decisión 486 señala que la Oficina Nacional Competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarrearía riesgo de confusión.

Sobre el riesgo de confusión, dentro del Proceso 15-IP-2013 de 6 de marzo de 2013, este Tribunal reitera lo siguiente:

² La Decisión 608 fue dada en la ciudad de Lima, Perú, el 29 de marzo de 2005.



“(…)

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”.³

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 sobre la base de 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.

³ Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



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”.⁴

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.⁵

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.⁶

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).

⁴ Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁵ Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁶ Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



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 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”.⁷

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo SOL con el mixto SOL. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos.

Dentro del Proceso 015-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal señala lo siguiente:

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

Las **marcas mixtas** se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.⁸

⁷ Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁸ Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Comparación entre signos denominativos y mixtos.

La corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.⁹

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

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”.

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

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

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

“(…) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”¹⁰

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los criterios anteriores, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo SOL y el mixto SOL.

Sobre la base de los fundamentos expuestos,

⁹ Proceso 46-IP-2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008.

¹⁰ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss.



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

PRIMERO: La transferencia de la marca, se encuentra regulada en el artículo 161 de la Decisión 486. El contrato de transferencia de un registro de marcas deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional del País Miembro. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos frente a terceros.

La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la transferencia y deberá determinar si la marca cedida no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

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 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 registro.

TERCERO: La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo SOL y el mixto SOL, aplicando los criterios indicados en la presente interpretación prejudicial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Cecilia L. Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO

**PROCESO 220-IP-2013**

**Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 150 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: VECTOM (denominativa). Proceso Interno 2009-00320.**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 12 días del mes de febrero del año dos mil catorce.

VISTOS:

El Oficio 2853 de 20 de noviembre de 2013, recibido en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00320.

El Auto de 22 de enero de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

1. LAS PARTES:

Demandante: LABORATORIOS LAVERLAM S.A.

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

Tercero interesado: ROPSOHN LABORATORIOS LTDA.

2. Determinación de los hechos relevantes:

- El 31 de enero de 2008, la sociedad ROPSOHN LABORATORIOS LTDA. solicitó ante la SIC el registro de la marca VECTOM (denominativa) para identificar “producto veterinario ectoparasiticida” de la Clase 5 de la Clasificación de Niza.
- Publicada dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad LABORATORIOS LAVERLAM S.A. presentó oposición sobre la base de su marca VEKTOR (mixta) registrada en la Clase 1 de la Clasificación de Niza.
- Mediante Resolución 41754 de 29 de octubre de 2008, 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 52504 de 15 de diciembre de 2008; y, 00040 de 8 de enero de 2009, ambas en el sentido de confirmar la decisión inicial, agotándose así la vía gubernativa.
- Por lo anterior, la sociedad actora interpuso ante el Consejo de Estado acción de nulidad contra las citadas Resoluciones.

3. Fundamentos de la demanda:

La demandante LABORATORIOS LAVERLAM S.A. manifestó lo siguiente:



- Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
- Es titular de la marca VEKTOR (mixta) en la Clase 1 de la Clasificación de Niza, y en diversos países del mundo.
- Alega la irregistrabilidad del signo solicitado por ser un signo descriptivo de los productos que pretende distinguir en razón de las raíces que comparten.
- El elemento denominativo es el característico de la marca VECTOM (denominativa), toda vez que no está acompañada de un gráfico sino que se trata de una grafía especial, evidenciándose que el denominativo es el elemento con mayor impacto visual.
- El signo solicitado VECTOM (denominativo) reproduce en su totalidad la marca registrada VEKTOR (mixta).
- Existe conexión competitiva entre los productos de las Clases 1 y 5 de la Clasificación de Niza.

4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

La SIC contestó la demanda manifestando que:

- La marca VECTOM (denominativa) de la Clase 5 de la Clasificación de Niza no presenta semejanzas en los aspectos ortográfico, visual y conceptual con la marca registrada VEKTOR (mixta) de la Clase 1 de la Clasificación de Niza.
- Tampoco se encuentra semejanza ideológica alguna, ya que la misma noción o concepto del signo opositor VEKTOR (mixta) sirvió como elemento diferenciador. El signo solicitado VECTOM (denominativo) no tiene significación alguna aparente.
- Si bien la escritura que presenta el signo opositor no es la que correspondería ortográficamente, como quiera que la letra K reemplaza la letra C, la diferencia resulta irrelevante para el público consumidor.
- Se recalca que VECTOM (denominativo) es un signo de fantasía debido a que no tiene contenido conceptual aparente mientras que, por el contrario, VEKTOR (mixta) no es un signo de fantasía, ya que cuenta con un significado conocido.
- El signo solicitado VECTOM (denominativo) pretende identificar un producto veterinario denominado “ectoparasitocida”; es decir, un producto que tiene por objetivo mantener la salud de los animales, y VECKTOR (mixta) identifica “productos biológicos con destinación agrícola”, es decir, productos que tienen como fin el cuidado de la tierra.
- No existe conexión competitiva entre las Clases 1 y 5 de la Clasificación de Niza.
- El signo solicitado VECTOM (denominativo) es un signo de fantasía que no tiene significado alguno, mientras que la marca registrada VEKTOR (mixta) es una expresión evocativa de la palabra vector, por lo que no existe riesgo de confusión ideológica entre los signos confrontados.

La tercera interesada ROPSOHN LABORATORIOS LTDA. no contestó la demanda.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

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

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 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 mediante auto de 22 de enero de 2014.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. Se limitará la interpretación solicitada al literal a) del artículo 134.

Adicionalmente, del análisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal interpretará de oficio el artículo 150 de la Decisión 486.

En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las 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:

b) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

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

(…)”.



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

En el presente caso, se ha solicitado y registrado la marca VECTOM (denominativa) en la Clase 5 de la Clasificación de Niza, por lo que resulta necesario referir al concepto de marca y a sus elementos constitutivos.

Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 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, en el presente caso la Corte Consultante debe analizar si el signo "VECTOM" (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación de Niza cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 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. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA, E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO.

En el presente caso, la demandante LABORATORIOS LAVERLAM S.A. solicita la nulidad de la Resolución 41754 que concedió el registro de la marca VECTOM (denominativa) en la Clase 5 de la Clasificación de Niza por considerar el riesgo de confusión con la marca registrada VEKTOR (mixta) de la Clase 1 de la Clasificación de Niza.

Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca "KONKANA" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194, de 15 de mayo de 2013, este Tribunal reitera 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

¹ Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



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 sobre la base de 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 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

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



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 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.

³ Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 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. 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁵ Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



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 sobre la 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, la corte consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca VECTOM (denominativa) de la Clase 5 de la Clasificación de Niza es o no es similar a la marca registrada VEKTOR (mixta) de la Clase 1 de la Clasificación de Niza, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

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

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



3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo VECTOM con el mixto VEKTOR. Por tal motivo es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos.

Dentro del Proceso 08-IP-2011, marca: "CARBONERO" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1946 de 23 de mayo de 2011, este Tribunal reitera lo siguiente:

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

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos denominativos y mixtos.

Cuando la corte 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 410, de 24 de febrero de 1999.

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, pp. 237-239).



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 la corte 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”.

En este orden de ideas, la corte consultante aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo VECTOM y el mixto VEKTOR.

4. PARTÍCULAS DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVAS EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS FARMACÉUTICAS Y DE PRODUCTOS VETERINARIOS. LA MARCA DÉBIL.

La sociedad ROPSOHN LABORATORIOS LTDA. solicitó ante la SIC el registro de la marca VECTOM (denominativa) para identificar “producto veterinario ectoparasiticida” de la Clase 5 de la Clasificación de Niza. Por su parte, la demandante manifestó la irregistrabilidad del signo solicitado debido a que es un signo descriptivo de los productos que pretende distinguir en razón de las raíces que comparten.



Cabe precisar que, lo señalado a continuación sobre las marcas de productos asociados a la actividad farmacéutica es aplicable a las marcas que distinguen productos veterinarios.

Partículas de uso común:

El cotejo entre marcas de productos asociados a la actividad farmacéutica 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”⁸.

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 marcarío”⁹.

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 benevolente¹⁰.

Partículas descriptivas:

Dentro del Proceso 116-IP-2013, marca: “INVERENERGET” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial 2239 de 27 de setiembre de 2013, este Tribunal reitera lo siguiente:

“En primer lugar, deviene necesario precisar que el signo descriptivo, no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.

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

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

- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para

⁸ Proceso 30-IP-2000. Marca: “AMOXIFARMA”, publicado en la Gaceta Oficial 1964 de 13 de julio de 2000.

⁹ Proceso 78-IP-2003, marca: HEMAVET, publicado en la Gaceta Oficial 998 de 13 de octubre de 2003.

¹⁰ Proceso 31-IP-2003, marca: & MIXTA, publicado en la Gaceta Oficial 965 de 8 de agosto de 2003.



los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

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

El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”¹¹.

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

Ahora bien, puede ser que el signo esté integrado por varias expresiones descriptivas, en este caso, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros”.

La Corte Consultante deberá determinar si la palabra VECTOM del signo solicitado es de uso común o descriptiva en la Clase 5 de la Clasificación de Niza y proceder en consecuencia.

La marca débil:

Dentro del Proceso 30-IP-2013, marca: “TAXI DRIVER” (mixta) de 7 de junio de 2013, este Tribunal señala 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 (...)”.¹²

¹¹ Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial 189 de 15 de septiembre de 1995.

¹² 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 marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”.¹³

5. SIGNOS DE FANTASÍA.

El demandante manifestó que el signo solicitado VECTOM (denominativo) es un signo de fantasía, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema.

Dentro del Proceso 13-IP-2013, Lema comercial: THE BEST LOGISTICS TEAM (denominativo), publicado en la Gaceta Oficial 2214 de 2 de julio de 2013, el Tribunal señala que:

“Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con el servicio distinguido por éstos.

Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que son “(...) los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (...) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”¹⁴.

Por lo tanto, la corte consultante deberá determinar si el signo VECTOM (denominativo) constituye un signo de fantasía o si por el contrario está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio.

6. SIGNOS EVOCATIVOS.

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

En el Proceso 62-IP-2011, marca: “TICLOGREL” (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 1993 de 3 de noviembre de 2011, el Tribunal señala que:

“Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o

¹³ OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 191 y 192.

¹⁴ Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial 989 de 29 de setiembre de 2003.



servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.¹⁵

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

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

En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que:

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

De acuerdo con lo señalado corresponderá a la Corte Consultante determinar si el signo VECTOM (denominativo) es un signo evocativo de las características, cualidades o efectos de productos de la Clase 5 de la Clasificación de Niza exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

7. COMPARACIÓN DE SIGNOS QUE AMPARAN PRODUCTOS DE LA CLASE 1 CON AQUELLOS QUE AMPARAN PRODUCTOS DE LA CLASE 5 DE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA.

La sociedad ROPSOHN LABORATORIOS LTDA. solicitó ante la SIC el registro de la marca VECTOM (denominativa) para identificar “producto veterinario ectoparasiticida” de la Clase 5 de la Clasificación de Niza. Publicada dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad LABORATORIOS LAVERLAM S.A. presentó oposición sobre la base de su marca VEKTOR (mixta) registrada en la Clase 1 de la Clasificación de Niza¹⁶.

En el presente caso, se tomará en cuenta el Proceso 19-IP-2012, marca figurativa: “RINOCERONTE” de 6 de junio de 2012, en lo pertinente, tomando en consideración que lo señalado sobre las marcas farmacéuticas resulta aplicable a las marcas que distinguen productos veterinarios.

¹⁵ Ibídem.

¹⁶ Clase 1 de la Clasificación de Niza: Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.



El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

El análisis de confundibilidad de esta clase de signos debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud podría generar riesgos en la salud de los seres vivos (hombre, animales y plantas). Por lo tanto, la Autoridad Nacional Competente debe apreciar de manera concienzuda dicho riesgo con objeto de evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien en principio los productos de la Clase 1 y los de la Clase 5 de la Clasificación de Niza pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de las Clases 1 y 5 de la Clasificación de Niza en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que éstos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto de la Clase 1 pensando que está usando un producto veterinario de la Clase 5 de la Clasificación de Niza.

Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara "Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria" de la Clase 1 de la Clasificación de Niza, con una marca que ampara "producto veterinario ectoparasiticida" de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica.

Este razonamiento tiene como soporte 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. 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 veterinarios, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.

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

Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que la Clase 5 de la Clasificación de Niza comprende productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas. Debido a ello, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas.

Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva, tratándose de productos de las Clases 1 y 5 de la Clasificación de Niza, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados.



8. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 1 Y 5 DE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA.

En el presente proceso, la sociedad ROPSOHN LABORATORIOS LTDA. solicitó el registro del signo VECTOM (denominativo) para distinguir “producto veterinario ectoparasitocida” de la Clase 5 de la Clasificación de Niza. Publicada dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad LABORATORIOS LAVERLAM S.A. presentó oposición sobre la base de su marca VEKTOR (mixta) registrada en la Clase 1 de la Clasificación de Niza; en tal virtud, deviene necesario referirse al tema de la conexión competitiva entre productos.

El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: “ALDO” (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que:

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

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

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el **principio de la intercambiabilidad** de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el **de complementariedad**, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.¹⁷

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

- a) **La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor:** Esta regla tiene especial interés en el caso sub iudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.
- b) **Canales de comercialización:** Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su 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

¹⁷ FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246.



pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

- c) **Similares medios de publicidad:** Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
- d) **Relación o vinculación entre productos:** Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.
- e) **Uso conjunto o complementario de productos:** Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.
- f) **Mismo género de los productos:** Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).¹⁸

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, la corte consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva”.

9. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE.

En el presente proceso, la demandante LABORATORIOS LAVERLAM S.A. manifestó que es titular de la marca VEKTOR (mixta) en la Clase 1 de la Clasificación de Niza, “y en diversos países del mundo”. En tal virtud, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la “Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones”.

El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que:

“Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca “LAN

¹⁸ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta).



ECUADOR”, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso:

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

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

Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:

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

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

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

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



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

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

Sobre la base de los fundamentos expuestos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distinga productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica. Ello, 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 establecidas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo supone la posibilidad de ser perceptible 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 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 registro.
3. La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo VECTOM y el mixto VEKTOR, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
4. Las marcas farmacéuticas y veterinarias usualmente se elaboran con la conjunción de partículas de uso común o descriptivas, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le brinda 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 común o descriptivas. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará 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 descriptivas 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 un monopolio de uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

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

5. Los signos de fantasía son distintivos y, por lo tanto, registrables. En el presente caso la Corte Consultante deberá determinar si el signo VECTOM (denominativo) constituye un signo de fantasía o si, por el contrario, está dotado de un significado conceptual susceptible de ser comprendido por el público consumidor medio, de conformidad con lo señalado en la presente interpretación prejudicial.
6. Corresponderá a la corte consultante determinar si el signo VECTOM (denominativo) es un signo evocativo de las características, cualidades o efectos de productos de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
7. El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la Clase 1 de la Clasificación de Niza debe ser en extremo riguroso con el objeto de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud con marcas que amparen productos de la Clase 5 de la Clasificación de Niza podría generar riesgos en la salud humana, animal y vegetal. Por lo tanto, la Autoridad Nacional Competente debe apreciar de manera concienzuda dicho riesgo para la salud y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.
8. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impedirá el registro de la marca que se solicite.
9. El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características:
 - Debe ser de oficio.
 - Es integral.
 - Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.
 - Es autónomo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante al emitir el fallo en el proceso interno deberá aplicar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.



Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Cecilia L. Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO

PROCESO 225-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 literal a), con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno N° 03287-2011-0-1801-JR-CA-06. Actor: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Signo: REX (denominativo).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los doce días del mes de febrero del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República de Perú.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 6 de febrero de 2014.

I. ANTECEDENTES.

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

III. LAS PARTES.

Demandante: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.



Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercera Interesada: MONTANA S.A.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS

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

1. La sociedad **MONTANA S.A.** solicitó el 30 de septiembre de 2009 el registro como marca del signo denominativo **REX**, para amparar pesticidas de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. Una vez hecha la publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, la sociedad **LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.** presentó oposición con base en su marca denominativa **REX**, registrada en Colombia bajo el certificado No. 221318, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. La Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución N° 754-2010/CSD-INDECOPI de 26 de marzo de 2010, resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro solicitado.
4. La sociedad **LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.**, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.
5. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 0535-2011/TPI-INDECOPI de 11 de marzo de 2011, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo recurrido.
6. La sociedad **LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.**, presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.
7. El Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución Número Siete de 24 de septiembre de 2012, declaró fundada la demanda.
8. El **INDECOPI** presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.
9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles; son idénticos desde el punto de vista gráfico y fonético.



2. Sostiene, que los signos en conflicto amparan productos con conexión competitiva: pesticidas, por un lado, y productos farmacéuticos y veterinarios por el otro. Afirma, que los canales de distribución para los dos grupos de productos son los mismos.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte del INDECOPI.

- Indica, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí.
- Sostiene, que los productos que amparan no tienen conexión competitiva. La marca **REX** de la demandante ampara productos farmacéuticos y veterinarios; dichos productos son absolutamente diferentes a los amparados por el signo **REX** de la sociedad **MONTANA S.A.** No se utilizan de manera complementaria o accesoria; tampoco son sustitutos entre sí; el sector al que van dirigidos no es el mismo; están destinados a satisfacer necesidades distintas; los medios de publicidad son específicos y se ofrecen en establecimientos diferentes

2. Por parte de la tercera interesada en las results del proceso.

Mediante Resolución Número Tres, el juez de primera instancia declaró rebelde a la sociedad Montana S.A.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se realizará la interpretación prejudicial solicitada. De oficio, se interpretará la siguiente norma: artículo 134 literal a) de la misma normativa.

La interpretación absolverá los siguientes puntos presentados por la corte consultante:

1. Cómo debe analizarse e interpretarse la identidad conceptual no evidente para los consumidores de signos que sean idénticos o semejantes, dentro del ámbito de la Decisión 486.
2. Cómo debe analizarse el criterio “canales de comercialización” en el examen comparativo de los signos que sean idénticos o semejantes dentro del ámbito de la Decisión 486.

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

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”;

(...)”

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;

(...)”.

V. CONSIDERACIONES.

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

- A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
- B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.
- C. Análisis de registrabilidad de signos que amparan pesticidas de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
- D. La conexión competitiva.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo denominativo **REX**. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011, en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1982, de 28 de septiembre de 2011:

“1. Concepto de marca.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.



El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: "(...) *cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado*".

De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

- Diferencia los productos o servicios que se ofertan.
- Es indicadora de la procedencia empresarial.
- Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
- Concentra el goodwill del titular de la marca.
- Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

"Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario". (Proceso 04-IP-94. Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: "EDEN FOR MAN").

Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

"Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos". (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: "GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO").¹

¹ Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. MARCA: TMOBIL. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003.



El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

2. Requisitos para el registro de marcas.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”).

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:

- **La distintividad.**

La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

- **La susceptibilidad de representación gráfica.**

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.



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 absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

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

El Tribunal al respecto de este tema ha expresado:

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

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (...)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”).”

La corte consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.



B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

En el proceso interno se argumentó que los signos **REX** son idénticos. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, en el marco del proceso 23-IP-2013:

“1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagran unas causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad. El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con 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 y/o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.²

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

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

² **PACÓN, Ana María**, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.



El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: "SHERATON").

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor.

2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos.

La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
- En el cotejo, se debe emplear el método sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.
- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.



- Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: "GUDUPOP", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: "DK", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006."

C. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS QUE AMPARAN PESTICIDAS DE LA CLASE 5 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

El signo solicitado para registro ampara pesticidas de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; el signo opositor ampara productos de la clase 5 de la misma clasificación. De conformidad con lo anterior, es pertinente tratar el tema de la registrabilidad de marcas que amparan pesticidas de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

El examen de los signos destinados a distinguir productos pesticidas merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso, evitando con esto que exista, por conectividad, confusión con los productos farmacéuticos.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen productos farmacéuticos, herbicidas, pesticidas y plaguicidas, no suelen ser especializados en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptible 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, herbicidas, pesticidas y plaguicidas y, que además, podría a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.

Además, el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la clase 5 que no sean para uso humano, tales como veterinarios, fungicidas, pesticidas o herbicidas, debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien, en principio, los productos farmacéuticos de uso humano y los otros de la clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de dichos productos en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase. Lo anterior, porque estos están al acceso del consumidor ordinario, que bien puede confundirse y aplicar un producto veterinario o pesticida a un ser humano o viceversa; es muy posible, que el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance dichos productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica.



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

Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas.

Si bien es cierto que el Tribunal ha adoptado algunos criterios de conexión o conexidad competitiva, tal y como se explicará en el siguiente acápite, dichos parámetros en relación con los productos de la clase 5 deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados.

D. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

Como quiera que en el proceso interno se argumentara que los signos en conflicto amparan productos diferentes dentro de la misma clase, lo primero que debe hacer la corte consultante es establecer si efectivamente se trata de productos diferentes; pesticidas por un lado, y productos farmacéuticos y veterinarios por el otro. Si esto es así, es preciso que matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo manifestado en el acápite anterior, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

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

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

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

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si



los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

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

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

f) Mismo género de los productos: *Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir". (Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: "EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)").*

De ser pertinente, la corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que amparan los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurrido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

Por lo tanto, la corte consultante deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de



irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Para establecer la similitud o identidad entre dos signos distintivos, la corte consultante deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la clase 5 que no sean para uso humano, tales como pesticidas, veterinarios, fungicidas o herbicidas, debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud podría generarse riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la corte consultante debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

CUARTO: Como quiera que en el proceso interno se argumentara que los signos en conflicto amparan productos diferentes dentro de la misma clase, lo primero que debe hacer la corte consultante es establecer si efectivamente se trata de productos diferentes. Si esto es así, es preciso que matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo manifestado en la conclusión precedente, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

De ser pertinente, la corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que amparan los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 03287-2011-O-1801-JR-CA-17, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO



Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO

PROCESO 245-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literales a), b) y g) de la misma Decisión. Marca: FIBROLIN escrita con letras características. Actor: sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB PERÚ S.A. Proceso interno N°. 0222-2010-0-1801-JR-CA-03.

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

VISTOS:

El 27 de noviembre de 2013, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N°. 0222-2010-0-1801-JR-CA-03.

El auto de 7 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez para conocer el presente proceso.

El auto de 7 de febrero de 2014, 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.

DATOS RELEVANTES.

a) Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU S.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: sociedad FARMINDUSTRIA S.A.

**b) Hechos**

1. El 20 de agosto de 2008, la sociedad FARMINDUSTRIA S.A. solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo FIBROLIN escrito en letras características para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. A la mencionada solicitud presentó oposición la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU S.A. sobre la base de su marca CIPROLIN (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. Por Resolución N°. 01086-2009/CSD-INDECOPI de 30 de abril de 2009 la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo solicitado.

Contra dicha Resolución la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU S.A. interpuso recurso de apelación.

4. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución N°. 3460-2009/TPI-INDECOPI de 21 de diciembre de 2009, confirmó la Resolución impugnada.
5. Contra las mencionadas Resoluciones la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número once, de 20 de noviembre de 2012, donde el Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda contenciosa administrativa.
6. Contra dicha Providencia la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU S.A. interpuso recurso de apelación, el cual, por Resolución Número dos de seis de 24 octubre de 2013 emitido por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, fue suspendido y se dispuso “solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 (...)”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad BRISTOL SQUIBB PERÚ S.A. presenta la demanda bajo los siguientes argumentos:

1. Existe un parecido gráfico y fonético entre la marca registrada CIPROLIN y la marca solicitada FIBROLIN ya que comparten 6 de las 8 letras que conforman los signos, comparten vocales, consonantes y el mismo número de sílabas, por lo que la marca FIBROLIN ha sido construida en base a la marca registrada CIPROLIN.
2. Las marcas en conflicto distinguen la misma clase de productos.
3. En una realidad donde la población se automedica o se venden productos farmacéuticos sin receta médica “resulta totalmente factible que el común de la gente confunda una marca como CIPOLIN con otra como FIBROLIN”.
4. Entre los signos en conflicto existe confusión directa e indirecta.



5. El examen comparativo entre los signos en conflicto ha sido forzado y “se ha aplicado un criterio diametralmente opuesto al aplicado en otros casos similares resueltos con anterioridad”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI contesta la demanda en los siguientes términos:

1. Respecto a los productos que distinguen los signos en cuestión “En el presente caso, FIBROLIN se registró para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios: productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas de la clase 05 de la Clasificación Internacional. Por su lado, la marca CIPROLIN registrada (...) distingue productos farmacéuticos y demás de la clase 05 de la Clasificación Internacional”.

2. En cuanto a la comparación de signos, “Realizado el examen comparativo entre el signo FIBROLIN y grafía con la marca CIPROLIN, se aprecia que vistos en su conjunto ambos signos presentan diferencias tanto en el aspecto fonético como en el gráfico”.

3. Agrega “En efecto, si bien coinciden en la sílaba (LIN) y en su secuencia de vocales como lo ha sostenido la demandante, éstas se encuentran formando parte de distintas sílabas (...) lo cual determina que los signos susciten una apreciación auditiva y visual diferente, siendo pertinente señalar además que el signo solicitado se encuentra escrito en letras características, lo cual contribuye a su diferenciación, no obstante ser un complemento de la denominación”.

e) Fundamentos jurídicos del tercero interesado.

La sociedad FARMINDUSTRIA S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo:

1. Desde el punto de vista fonético, los signos en conflicto, “presentan una notable diferencia de pronunciación, pues de las tres sílabas que componen ambas denominaciones dos de ellas son diferente” y que desde el punto de vista gráfico los signos son distintos.

2. El signo solicitado FIBROLIN “comienza con la denominación FIBRO, la cual generará en la mente del consumidor referencia a fibra, componente de algunos alimentos que provee numerosos beneficios para la salud. Dicha referencia no existe en la denominación CIPROLIN”.

3. Existen muchos registros en la Clase 5 que contienen las partículas FIBRO y LIN “resultando que vienen coexistiendo pacíficamente en el mercado, sin producir riesgo de confusión ni riesgo de asociación alguno entre los consumidores”. Estas partículas son frecuentemente utilizadas en la conformación de signos.

4. FARMAINDUSTRIA S.A. ya es titular del signo FIBROLIN denominativo por lo que el “publico entenderá que el signo FIBROLIN escrito en letras características es una variación de nuestra marca registrada FIBROLIN en su forma denominativa”.

5. Los signos en conflicto pueden coexistir en el mercado sin causar riesgo de confusión directo o indirecto en los consumidores.



6. Por lo expuesto, el signo solicitado no se encuentra en la prohibición descrita en el literal a) de la Decisión 486.

f) Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia, argumenta que:

1. El signo solicitado es distintivo.
2. Los signos en conflicto no son confundibles entre sí.
3. Existen diferencias gráficas y fonéticas que hacen que los signos sean diferentes.

g) Fundamentos jurídicos del recurso de apelación.

La sociedad **BRISTOL-MYERS SQUIBB PERÚ S.A.** interpone recurso de apelación contra la Sentencia de Primera Instancia, Resolución número once, de 20 de noviembre de 2012, en los siguientes términos:

1. "(...) existe, a no dudarlo, un evidente parecido gráfico y fonético entre la marca registrada CIPROLIN de propiedad de nuestra representada y base de la oposición, y la marca registrada con posterioridad".
2. Expone idénticos argumentos que en la demanda contencioso administrativa presentada.

h) Fundamentos jurídicos de la contestación al recurso de apelación.

No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

e) Solicitud del Juez consultante.

El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a:

1. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación o confusión entre productos de igual clase (Clase 5) respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación por tener signos mixtos de características similares.

CONSIDERANDO:

Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina objeto de la solicitud de interpretación prejudicial, 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 FIBROLIN escrito en letras características fue el 20 de agosto 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 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, se interpretará el artículo 134 literales a), b) y g) de la misma Decisión por ser aplicable al caso concreto; 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:

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

(…)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…)

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

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”.

1. La marca y los requisitos para su registro.

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 dice 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”).

Requisitos para el registro.

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 dice: *“(…) 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. N°. 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 registrable 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.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo FIBROLIN escrito en letras características, 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 por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario.

Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión y/o asociación entre el signo solicitado FIBROLIN escrito en letras características y la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición CIPROLIN (denominativa) registrada a favor de la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB PERÚ S.A.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

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

"El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que



dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que *"La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo". (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).*

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

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

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada 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 aquellos y también semejanza entre éstos.

El Tribunal ha diferenciado entre: *"la 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos". (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N°. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S).*



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

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

Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: *“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”*. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N°. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

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

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

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

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

Reglas para efectuar el cotejo marcario.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que *“debe evitarse*



por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes". (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto. Además, se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica.

3. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

Se abordará el tema en razón a que el signo solicitado FIBROLIN escrito en letras características por la forma en la que fue solicitado, es decir, con un logotipo y las mencionadas letras características constituye un signo mixto, así lo reconoce el mismo INDECOPÍ; y, el signo sobre la base del cual se presenta la oposición CIPROLIN es denominativo.

Signos denominativos.

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

Signos mixtos.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por



separado". (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N°. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos mixtos y denominativos.

Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre un signo mixto y uno denominativo, 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, publicado en la G.O.A.C. N°. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).

En efecto, el Tribunal ha manifestado que, *"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).

Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, los cuales se describen a continuación:

En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.
2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.
3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.



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

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

4. 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.

El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica.

Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se “auto-mediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.

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 N°. 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N°. 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN).

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 confundiendo 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 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N°. 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA).

Igualmente, el Tribunal ha señalado que *“respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de*



ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 48-IP-2000). Marca: BROMTUSSIN, publicado en la Gaceta Oficial N° 594, de 21 de agosto de 2000.

Finalmente, "Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen 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 en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente". (Proceso 74-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1880, de 22 de septiembre de 2010, marca: TENSLOTAN denominativa)

5. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.

El Tribunal interpretará el presente tema en razón a que el tercero interesado en el proceso, sociedad FARMINDUSTRIA S.A. manifestó que existen muchos registros en la Clase 5 conformados por las partículas FIBRO y LIN.

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, ya citado).

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, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET).

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, publicado en la G.O.A.C. N°. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA).



6. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para emitir sus Resoluciones.

El Tribunal interpretará el tema, en razón a que la parte demandante manifiesta que la Oficina Nacional, en el caso concreto, ha aplicado un criterio diametralmente opuesto al aplicado en otros casos similares resueltos con anterioridad.

La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

Otra de las características del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones.

Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones". (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR).

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

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

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



Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro Marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

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

Con ello no se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.

7. Caso concreto.

El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a:

1. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación o confusión entre productos de igual clase (Clase 5) respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación por tener signos mixtos de características similares.

En el caso concreto y de los documentos que obran en el expediente, el Tribunal observa que los productos que distinguen los signos en conflicto pertenecen a la misma Clase 5, por lo que no existe conexión competitiva de productos.

Se agrega, que el tema de la conexión competitiva entre productos no fue controvertido dentro del proceso contencioso administrativo, donde la discusión se centró en la confusión entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico y fonético y el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

Finalmente, se aclara que el signo solicitado es mixto y el signo opositor es denominativo, por lo que, el consultante deberá proceder de acuerdo a los parámetros descritos en la presente interpretación prejudicial.

En virtud de lo anteriormente expuesto,



EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo FIBROLIN escrito en letras características, 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: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos FIBROLIN escrito en letras características y CIPROLIN (denominativo) con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.

CUARTO: 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 signo mixto comparado con uno denominativo es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo mixto y uno denominativo se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidos en esta interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

QUINTO: 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.

SEXTO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con partículas de uso común relativas a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.



El Juez consultante, por lo tanto, deberá determinar si las partículas **FIBRO y LIN** son de uso común para productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SÉPTIMO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente, realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N°. 0222-2010-0-1801-JR-CA-03, 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.

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Cecilia L. Ayllón Q.
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO