



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	Pág.
<b>Proceso 148-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-0348 (8350). Actor: REFINADORA DE SAL S.A. REFISAL S.A. Marca: "FIORI (mixta)" .....	1
<b>Proceso 155-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00003 (7628). Actor: REFINADORA DE SAL S.A. Marca: "RAPISAL (mixta)" .....	14
<b>Proceso 156-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136, literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente Interno N° 9314-NRG. Actor: C.H. BOEHRINGER SOHN. Marca denominativa: "NIFATIN" .....	27
<b>Proceso 160-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83, literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente interno N° 9510-ML. Actor: OTECEL S.A. Marca denominativa: "SERVICONTROL" .....	38

#### PROCESO 148-IP-2005

**Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-0348 (8350). Actor: REFINADORA DE SAL S.A. REFISAL S.A. Marca: "FIORI (mixta)".**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

#### VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite

fue considerada procedente en el auto emitido el 28 de septiembre de 2005.

## 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:

### A. Las partes.

**Demandante:** REFINADORA DE SAL S.A. REFISAL S.A.

**Demandado:** NACION COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

**Tercero Interesado:** GESFOR AKTIENGESELLSCHAFT

### B. DATOS RELEVANTES.

#### 1. Los hechos.

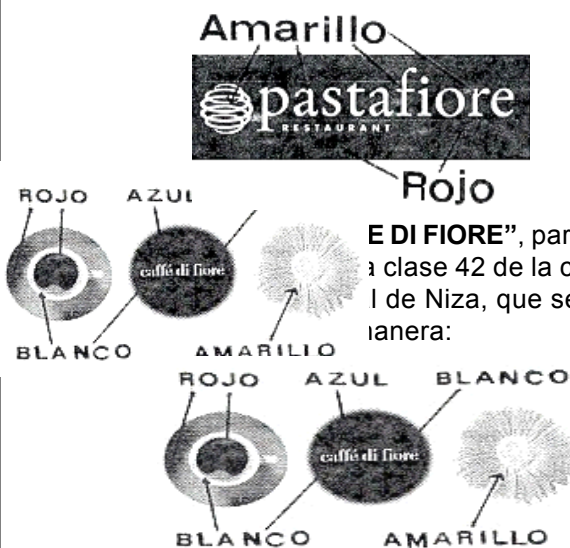
Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados allegados con la misma, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad **REFINADORA DE SAL S.A. REFISAL S.A.** por medio de apoderado judicial, solicitó el 14 de marzo de 2001 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo "**FIORI**" (mixto) para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 01-20811. Aunque se solicitó el signo mixto "**FIORI**", en su ilustración gráfica, tal y como se desprende de los antecedentes administrativos anexados, aparece la expresión "**PASTAS FIORI**" de la siguiente manera:



2. Después de haberse publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad **GESFOR AKTIENGESELLSCHAFT** presentó oposición al registro del signo "**FIORI**", con base a las siguientes marcas:

- a. Marca mixta "**CAFFE DI FIORE**" para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que se ilustra de la siguiente manera:



- b. Marca mixta "**PASTA FIORE**" para amparar servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, que se ilustra de la siguiente manera:



- d. Marca mixta "**CAFFE DI FIORE**" para amparar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que se ilustra de la siguiente manera:



3. A través de la Resolución N° 34471 de 25 de octubre de 2001 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declara fundada la oposición y niega el registro del signo "**FIORI**" (mixto).



4. Contra la anterior Resolución la actora interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación.
5. La División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 42141 de 19 de diciembre de 2001, resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución recurrida.
6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 13199 de 30 de abril de 2002 resolvió el recurso de apelación interpuesto y confirmó la decisión contenida en la Resolución 34471 de 2001.

## 2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

La actora manifiesta que se violaron los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486, por lo expuesto a continuación:

- El signo “**FIORI**” (mixto) y las marcas de quien presentó oposición son suficientemente distintivas y pueden coexistir en el mercado sin inducir al público consumidor a error.
- El signo “**FIORI**” (mixto) está compuesto por un elemento nominativo y uno gráfico, y distinguirá productos de la clase 30 “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo*”, y por lo tanto, no se afectará indebidamente el derecho de un tercero.
- El signo “**FIORI**” (mixto) es distintivo, susceptible de representación gráfica y, por ende perceptible.
- Además, las marcas “**PASTA FIORE**” y “**CAFFE DI FIORE**” son mixtas con elementos denominativos que se pueden diferenciar claramente del elemento nominativo del signo “**FIORI**” (mixto); los elementos gráficos son totalmente distintivos y diferenciadores. La marca “**PASTA FIORE**” se compone de dos palabras que están dispuestas de manera muy característica y caprichosa, lo que le otorga suficiente distinción frente al signo “**FIORI**” (mixto).
- El aspecto gráfico de “**FIORI**” es predominante en el conjunto marcario solicitado, ya que los colores y la posición que tiene en la etiqueta hacen que sea bastante particular como para poder ser registrado como marca.
- El signo “**FIORI**” (mixto) tiene su aspecto ortográfico conformado de manera diferente a la composición ortográfica de las marcas opositoras.
- El signo solicitado se pronuncia de manera completamente distinta a la forma como se pronuncia las marcas fundamento del rechazo.
- La marca “**CAFFE DI FIORE**” (mixta) solicitada para la clase 35, no debe ser objeto de este cotejo por cuanto no existe conexidad competitiva entre la clase 30 y clase 35. La clase 35 ampara servicios de “*venta al detalle en comercios de productos alimenticios; servicios de ayuda y explotación de negocios, especialmente de negocios en régimen de franquicia*”, mientras que la clase 30 ampara los productos anteriormente señalados.
- La marca “**CAFFE DI FIORE**” (mixta) solicitada para la clase 30, también puede coexistir con “**FIORI**” porque está concedida y vigente para ciertos productos, es decir, que está restringida en esa clase y sólo ampara “*Café, sucedáneos del café, bebidas a base de café o sucedáneos del café*”, mientras que “**FIORI**” pretende distinguir especialmente ‘pastas alimenticias’.
- La marca “**CAFFE DI FIORE**” (mixta), clase 42, también puede coexistir con **FIORI**, puesto que en esta clase 42 se amparan los siguientes servicios: “*Servicios de restaurante, restaurantes autoservicio, restaurantes de servicio rápido y permanente (snacks bar); bar, cafés restaurantes, cafeterías y cantinas*”. Estos servicios no se relacionan con los productos que pretende amparar el signo “**FIORI (mixto)**”.
- Además la marca “**PASTA FIORE**” para la clase 42 y el signo “**FIORI**” para la clase 30 también pueden coexistir porque “**PASTA FIORE**” está concedida y vigente para distinguir “*Servicios de restaurante, restaurantes autoservicio, restaurantes de servicio rápido y permanente (snacks bar); bar, cafés restaurantes, cafeterías y cantinas*” y no productos de la clase 30.



### 3. La contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

Al efectuar la comparación en conjunto entre el signo “**FIORI**” (mixto) y las marcas “**PASTA FIORE** (mixta) y **CAFFE DI FIORE** (mixta)”, se observa que existen semejanzas de carácter fonético y ortográfico que no le otorgan distintividad al primero.

En relación con el signo “**FIORI**”, no hay duda de que el medio que utiliza el consumidor para solicitar el producto es la expresión “**FIORI**”, que es similar al elemento predominante “**FIORE**” de las registradas con anterioridad. Es evidente, entonces, que el signo solicitado no tiene aptitud distintiva para individualizar suficientemente los productos que se pretenden proteger.

El consumidor se puede ver expuesto a confusión, ya que las semejanzas de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de una misma empresa.

El signo “**FIORI**” pretende distinguir productos de la clase 30, al igual que la marca “**CAFFE DI FIORE**”, registrada con anterioridad.

En relación con los productos y servicios que protegen los signos en conflicto, pertenecientes a las clases 30 y 42, podría generar confusión en el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, ya que podría creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, que distinguen una nueva o una misma línea de productos, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor y, además, presentan un mismo canal de comercialización.

El informe del Juez Consultante no da cuenta de que el tercero interesado haya contestado la demanda.

### II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudi-

cial 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.

### III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Dado que la solicitud de registro de marca **FIORI (mixta)** se hizo en el 14 de marzo de 2001, es aplicable al caso la Decisión 486. Es procedente, por lo tanto, realizar la interpretación de los artículos solicitados por el consultante: 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) los sonidos y los olores;*
- d) las letras y los números;*
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”*



### Artículo 136

*“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

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

*(...)”*

### IV. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; reglas para el cotejo marcario; de los signos en idioma extranjero; comparación entre signos mixtos; principio de especialidad y conexidad competitiva entre productos y servicios.

#### A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486.

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

La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc. de los productos o servicios.

La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son:

*“...signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferen-*

*ciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”<sup>1</sup>*

El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así:

*“La primera función de las marcas y la más importante es la **función indicadora de la procedencia empresarial** de los productos que la incorporan...*

*(...)*

*La segunda función que cumplen las marcas es la **función indicadora de la calidad...***

*(...)*

*La tercera función de las marcas es la **función condensadora del goodwill...***

*(...)*

*La cuarta y más controvertida función de las marcas es la **función publicitaria**, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos. Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva...”<sup>2</sup>*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así:

*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*

<sup>1</sup> **ALEMÁN Marco Matías.** “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73.

<sup>2</sup> **LLOBREGAT HURTADO, María Luisa,** “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002.



*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 N° 04-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997).*

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 N° 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004)*

Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma:

*“...función de identificación: ...la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.” (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires 2002).*

*“A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el*

*servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.*

*“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso N° 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003).*

Al estudiar el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es importante notar que de inicio se ofrece una definición general acerca de la marca y en tal sentido expresa que es “...cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. Más adelante en siete literales, hace una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario, la norma manifiesta que pueden constituir marcas, entre otros: palabras o combinación de palabras; imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; sonidos y olores; 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.

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 que no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. José Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la manera siguiente:

*“...la ‘perceptibilidad’, entendida como la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca. Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva. En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues*



*bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos. Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible.”<sup>3</sup>*

De conformidad con lo anterior, los tres requisitos de las marcas son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

### 1. La distintividad.

La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo:

*“...viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.”<sup>4</sup>*

La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal

elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

### 2. La perceptibilidad.

Bajo el régimen del a Decisión 486 la distintividad supone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que:

*“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.”<sup>5</sup>*

Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea:

*“El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible; que se materialice en un envase o en el pro-*

<sup>3</sup> **OTERO LASTRES, José Manuel.** “REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI N° 2. Junio de 2001. Pág. 132.

<sup>4</sup> **BARRERO CHECA, José Luis y otros,** “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”. Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003.

<sup>5</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 26 de octubre del 2004. **Proceso N° 132-IP-2004.** Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004.



*pio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.”<sup>6</sup>*

### **3. La susceptibilidad de representación gráfica.**

Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser 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 a efectos de la publicación o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.

Es importante recalcar que la parte final del artículo 134 de la Decisión 486, expresa que en ningún caso será obstáculo para la obtención del registro, la naturaleza del producto o servicio, para el cual se utilizará la marca.

José Manuel Otero Lastres expresa que:

*“La registrabilidad o no habrá que referirla exclusivamente al signo o medio de que se trate nunca al producto o servicio para el que se solicite el registro del signo”.<sup>7</sup>*

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende cumple con los requisitos del referido artículo 134, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

### **B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486.**

El artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina expresa

que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando 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.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos y de productos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos y los productos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de ge-

<sup>6</sup> FERNANDEZ Novoa Carlos. "FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS". Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS.

<sup>7</sup> OTERO LASTRES, José Manuel. Ob. Cit. Pág. 134.





nerar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y además del análisis de prohibiciones del registro, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro.

Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente:

*“...es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.*

*“...se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.”<sup>8</sup>*

La similitud entre dos marcas puede darse desde diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que 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 semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

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. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso.

La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios

### C. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

En caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina<sup>9</sup>, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corporación, y que son del siguiente tenor:

- “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.*
- 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.*
- 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.*

<sup>8</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero del 2005. **Proceso N° 161-IP-2004**. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1175 de 15 de marzo de 2005.

<sup>9</sup> BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.



4. *Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.*"

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión.

#### **D. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO.**

En la conformación de un conjunto marcario pueden incluirse elementos denominativos provistos o no de significado en el idioma español. Las palabras en idioma extranjero se consideran signos de fantasía porque se presume que su significado o traducción al idioma español no es de conocimiento general, por lo que en ciertos casos se estima que son altamente distintivos y, por lo tanto, registrables como marcas.

Sin embargo, es claro que no serán registrables los signos en idioma extranjero cuyo significado conceptual ha adquirido gran difusión y conocimiento generalizado entre el público consumidor resultando que los vocablos por su significado son genéricos o descriptivos con respecto de los productos o servicios que van a distinguir.

El Tribunal se ha manifestado anteriormente, respecto a este tema, en los términos siguientes:

*"Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como*

*marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras cuyo conocimiento y significado conceptual se han generalizado. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que "el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros". (Proceso N° 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta)". (Proceso 04-IP-2005. Interpretación prejudicial del 14 de abril de 2005).*

#### **E. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS.**

La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor.

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema:



*“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 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “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 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta)”.*<sup>10</sup>

De manera que si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo habrá de hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos.

#### F. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD Y CONEXIDAD COMPETITIVA.

El objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares.

<sup>10</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de noviembre del 2004. Proceso N° 129-IP-2004. Marca: “GALLO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158 de 17 de enero de 2005.

Carlos Fernández Novoa señala al respecto que:

*“La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios”.*<sup>11</sup>

Deduciendo que pueden existir en el mercado marcas con denominaciones idénticas o similares y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando estas denominaciones se encuentren amparando productos o servicios distintos.

Con el propósito de verificar la existencia de semejanza entre los signos en conflicto y entre los productos o servicios que distinguen, el consultante debe tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos y servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

Se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos o servicios a que se refieren ambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis:

**a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor:** Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice 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

<sup>11</sup> FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob. Cit. Pág. 278.



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 tam-

*bién similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).<sup>12</sup>*

En virtud de lo anteriormente expuesto,

**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 incurso 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.

**SEGUNDO:** No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando 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, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

**TERCERO:** El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.

<sup>12</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 19 de noviembre del 2003. **Proceso N° 114-IP-2003.** Marca: "EBEL". Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004.



**CUARTO:** Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada como marca.

**QUINTO:** La marca mixta debe ser considerada como una unidad y al obtenerse su registro se accede a la protección de la totalidad del conjunto marcario. Sin embargo, la doctrina se ha inclinado a considerar que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo deberá hacerse a partir del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se hará siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos.

**SEXTO:** Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá

acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

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° 2002-0348 (8350), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Moisés Troconis Villarreal  
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero  
MAGISTRADA

Mónica Rosell Medina  
SECRETARIA

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-** La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. **CERTIFICO.-**

Mónica Rosell  
SECRETARIA

## PROCESO 155-IP-2005

**Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00003 (7628). Actor: REFINADORA DE SAL S.A. Marca: “RAPISAL (mixta)”.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

### VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 28 de septiembre de 2005.

### 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:

#### A. LAS PARTES.

**Demandante:** REFINADORA DE SAL S.A.  
**Demandada:** NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.  
**Tercero interesado:** REPRESENTACIONES TRIUNFO E.A.T.

#### B. DATOS RELEVANTES.

##### a) Los 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:

a) **REPRESENTACIONES TRIUNFO E.A.T.**, por intermedio de apoderado judicial, solicitó el 6 de junio de 2000 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo mixto “**RAPISAL**” para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 00.41875. El signo solicitado es



b) En la debida oportunidad legal, después de haberse publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad **REFINADORA DE SAL S.A. REFISAL** presentó observaciones al registro del signo mixto “**RAPISAL**”, con base en las siguientes marcas:

- a. Marca nominativa “**REFISAL**”, para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
- b. Marca “**REFISAL**” (mixta), para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que se ilustra de la siguiente manera:



- c. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 31655 del 30 de noviembre de 2000, declaró fundada la observación presentada por la sociedad **REFINADORA DE SAL S.A. REFISAL**, y negó el registro de la marca nominativa **"RAPISAL"**.
- d. Contra esta decisión **REPRESENTACIONES TRIUNFO E.A.T.** interpuso los recursos de reposición y apelación.
- e. La División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 11690 del 30 de marzo de 2001, confirmó su decisión y concedió el recurso de apelación.
- f. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 22328 del 29 de junio de 2001 revocó la Resolución 31655 del 30 de noviembre de 2000 y concedió el registro de la marca **"RAPISAL"** (mixta).

### C. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

La sociedad **REFINADORA DE SAL S.A. REFISAL**, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó que se declarara la nulidad y el consecuente restablecimiento del derecho en relación con la Resolución N° 22328 del 29 de junio de 2001.

La actora manifiesta que se violó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones:

- 1. La marca **"REFISAL"**, previamente registrada, y el signo **"RAPISAL"** son confundibles, ya que son similares ortográfica, fonética y gráficamente.
- 2. Las marcas comparadas tienen el mismo número de sílabas, el mismo número de letras, la misma letra inicial, idénticas letras finales.

La única diferencia que existe está en las dos letras intermedias E – F de la marca previa y A – P del signo solicitado; ese cambio no le da ninguna clase de distintividad al signo que pretende registrar y, por lo tanto, son confundibles.

- 3. Desde el punto de vista fonético se tiene que las marcas cotejadas tienen algunas vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden (I–A); tienen, además, identidad en su sílaba tónica, la cual ocupa una misma posición de sílaba inicial en las dos palabras; y tienen identidad en sus desinencias ISAL.
- 4. Como las marcas en conflicto son mixtas, se debe atender a la regla de la visión en conjunto en el estudio de su contenido gráfico. La disposición de los elementos gráficos resulta casi idéntica: ambas cuentan en la parte superior con una figura geométrica que semeja una cinta, sobre la cual van las palabras REFISAL y RAPISAL, y en cuyos extremos en forma de dobleces se lee la expresión sal; debajo de lo anterior, se presenta, en forma fantástica, una cara de una mujer.



ctos que ampa-  
; decir, amparan  
ntro de la clase  
cional de Niza.

**EMANDA.**

1. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda, con los siguientes argumentos:

- a) Las marcas enfrentadas no son confundibles, ya que cada uno de los signos posee elementos distintivos de orden gráfico y fonético que poseen características propias.
- b) Las dos expresiones tienen en común la palabra **"SAL"** y en el signo **"RAPISAL"**, **"RAPI"** le otorga suficiente distintividad.
- c) Al hacer la comparación se debe excluir la palabra **"SAL"** que es genérica para los productos de la clase 30 y, por lo tanto, las expresiones **"RAPI"** y **"REFI"** no sólo son diferentes ortográfica y fonéticamente, sino que evocan en la mente del consumidor ideas diferentes.



2. La sociedad **REPRESENTACIONES TRIUNFO E.A.T.**, que conforme al informe del consultante es el único tercer interesado en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

- a) Los signos en conflicto difieren fonéticamente. En la expresión **RAPISAL** lo representativo y relevante es la vocal "A", mientras que en la marca opositora es la vocal "E". Así mismo, la marca solicitada está seguida de la consonante "P", mientras que la opositora de la consonante "F" que no tiene sonido propio sino que requiere de la ayuda de la vocal "I" para su pronunciación.
- b) Partiendo del análisis en conjunto de los signos en conflicto, es evidente que la marca "**RAPISAL**" es un signo novedoso y, por lo tanto, frente a "**REFISAL**" no presenta identidad fonética. Además, no se presenta identidad auditiva, ya que tiene pronunciación diferente, y no evocan un mismo concepto en la mente del consumidor final, pudiendo coexistir sin llevarlo a error sobre la procedencia de los productos.
- c) La expresión "SAL" es genérica para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, el examen de confundibilidad se debe hacer con base en las expresiones "**RAPI**" y "**REFI**". La expresión "SAL" se entiende como explicativa, ya que nadie se puede apropiarse de un término genérico.

## II. 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.

## III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La norma cuya interpretación se solicita es el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal

a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de registro de la marca mixta "**RAPISAL**" fue presentada el 6 de junio de 2000, fecha en la cual dicha norma se encontraba vigente. Esto sin perjuicio de que alguna de las Resoluciones objeto de la controversia se hubieran expedido en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se interpretará así mismo la Disposición Transitoria Primera de la última mencionada Decisión.

Se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

### DECISION 344

#### Artículo 81

*"Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.*

*Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".*

(...)

#### Artículo 82

*"No podrán registrarse como marcas los signos que:*

*a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior",*

(...)

#### Artículo 83

*"Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos:*

*"a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, 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 cua-*





*les el uso de la marca pueda inducir al público a error.”*

#### DECISION 486

(...)

##### Disposición Transitoria Primera

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

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

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

#### IV. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, reglas para el cotejo marcario, comparación entre marcas denominativas y mixtas, comparación entre marcas mixtas, palabras de uso común en la combinación de signos marcarios y signos evocativos.

##### A. APLICACION DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

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

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

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

*“Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.* (MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278.)

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

*“Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.”<sup>1</sup>*

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su impe-

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



rio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

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

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

*“...toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”.*

*“...la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro*

*marcarlo. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “...tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de... anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o... de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998).<sup>2</sup>*

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

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

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera:

*“De manera que sólo las regulaciones de carácter adjetivo contenidas en la Decisión 486 para asuntos nacidos con anterioridad a su vigencia, pero que aún se encontraban en trámite para el 1 de diciembre de 2000, se aplicarán inmediatamente a las etapas no culminadas, es decir, la aplicación de la Decisión 486 se refiere a las actividades procesales pendientes, y no a las ya cumplidas.*

*Conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de*

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



conformidad con la legislación comunitaria anterior se registrará por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, pero en lo relativo a:

- 1) *Plazos de vigencia: los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en la Decisión 486.*
- 2) *Al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas: se aplicarán las normas de la Decisión 486.*

(...)

*Dicho régimen, aún en vigencia de la Decisión 486 es el que regula el registro de las marcas, en razón de la ultractividad de la ley; sólo lo relativo a las previsiones de índole procedimental que contiene la Decisión 486 es aplicable al procedimiento que se encontraba en trámite a su entrada en vigencia respecto de las etapas que aún no se habían cumplido.*" (Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005)

En conclusión, de la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo "**RAPISAL (mixto)**" se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

## **B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.**

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

La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc. de los productos o servicios.

Definiendo a la marca como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir a los diversos

productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son:

*"...signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines."*<sup>3</sup>

Las funciones de la marca es tema que ha sido elaborado en la doctrina de la siguiente manera:

*"La primera función de las marcas y la más importante es la **función indicadora de la procedencia empresarial** de los productos que la incorporan..."*

(...)

*La segunda función que cumplen las marcas es la **función indicadora de la calidad...***

(...)

*La tercera función de las marcas es la **función condensadora del goodwill...***

(...)

*La cuarta y más controvertida función de las marcas es la **función publicitaria**, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos. Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva..."*<sup>4</sup>

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así:

<sup>3</sup> **ALEMÁN Marco Matías.** "NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS". Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73.

<sup>4</sup> **LLOBREGAT HURTADO, María Luisa,** "TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL", Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002.



*“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 N° 04-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997).*

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 del 28 de julio de 2004).*

Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma:

*“...función de identificación: ...la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados” (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires 2002).*

*“A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza”*

*al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.*

*“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003).*

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

#### **1. La distintividad.**

La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo *“viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.”*<sup>5</sup>

<sup>5</sup> **BARRERO CHECA, José Luis y otros**, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”. Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003.



La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

## 2. La perceptibilidad.

La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que:

*“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.”<sup>6</sup>*

Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea:

*“El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es*

*preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.”<sup>7</sup>*

## 3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

## C. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

<sup>6</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre del 2004. **Proceso N° 132-IP-2004**. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004.

<sup>7</sup> FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS.



Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atendería contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos y la semejanza o identidad de los productos o servicios que ellos distinguen, constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro.

Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos

o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

En reiteradas interpretaciones prejudiciales este Tribunal se ha pronunciado sobre los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, de la siguiente manera:

*“Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.* (Proceso 82-IP-2002. Sentencia de 4 de diciembre de 2002. Marca: “CHIP’S”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 891 de 23 de enero de 2003).

Concretando el tema, el Tribunal también ha manifestado lo siguiente:

*“...es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.*

*“...se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del re-*



*gistro en aras de la protección general de los consumidores.”<sup>8</sup>*

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

**La similitud ortográfica**, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que 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 semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

**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. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso.

**La similitud ideológica**, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

#### D. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la

doctrina<sup>9</sup>, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corporación, y que son del siguiente tenor:

- “1. *La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.*
2. *Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.*
3. *Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.*
4. *Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.”*

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión.

#### E. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS.

Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir tanto del idioma español o extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la pala-

<sup>8</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero del 2005. **Proceso N° 161-IP-2004**. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1175 de 15 de marzo de 2005.

<sup>9</sup> BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.



bra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante.

En este último caso, en principio, no existirá posibilidad de confusión entre el signo mixto y el signo denominativo.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente:

*“Al comparar una marca mixta y una denominativa, se debe tomar en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables; además, porque el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, ya que es a través de la denominación como por lo general se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico de la marca mixta, por sus especiales características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes”. (Proceso 18-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 30 de marzo de 2005).*

*“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 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta)”. (Proceso 155-IP-2004, Interpretación Prejudicial del 2 de febrero de 2005).*

En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo **“RAPISAL”** y la marca mixta **“REFISAL”**, aplicando el criterio anotado y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

## F. COMPARACION ENTRE MARCAS MIXTAS.

Conforme a lo anterior, si el elemento determinante de los signos en conflicto es el denominativo, el cotejo entre las marcas mixtas debe hacerse siguiendo las reglas de comparación entre marcas denominativas; si el elemento determinante resultare ser el denominativo y en la otra el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión, y, por último si con respecto a ambas el elemento determinante es el gráfico el cotejo entre las marcas mixtas habrá que hacerse teniendo en cuenta el concepto que evoca dicho elemento.

## G. PALABRAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS.

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

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

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, en el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

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





Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

*“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.”<sup>10</sup>*

#### H. SIGNOS EVOCATIVOS.

Siendo que el signo evocativo es el que sugiere 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, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio debe realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo.

Por los criterios expuestos se concluye que el signo evocativo, a diferencia del genérico y el descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

#### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

#### C O N C L U Y E:

**PRIMERO:** Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la

marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

**SEGUNDO:** Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurrido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

**TERCERO:** No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada 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 el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

**CUARTO:** La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan.

**QUINTO:** En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante en el signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por

<sup>10</sup> OTAMENDI Jorge. Ob. Cit. Pág. 191.



su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si ello es así, el cotejo entre los signos deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación entre marcas denominativas; por el contrario, si el elemento determinante de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión entre los signos.

**SEXTO:** En la comparación entre signos mixtos, deberá tenerse en cuenta si es el elemento denominativo o el gráfico el predominante; si en relación con ambos signos el elemento predominante es el denominativo, la comparación deberá hacerse siguiendo las reglas de cotejo marcario para el tipo de marcas denominativas. Si, por el contrario, en relación con uno de los signos en conflicto el elemento predominante es el gráfico y en el otro es el denominativo, en principio, no habría riesgo de confusión, y si en ambos signos el elemento determinante es el gráfico habrá que atender el concepto que en cada caso evoca dicho elemento.

**SEPTIMO:** El titular de una marca provista de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

**OCTAVO:** Los signos evocativos son registrables porque cumplen con la función distintiva de la marca, al ser capa-

ces de transmitir, de manera indirecta, una idea o imagen remota respecto del producto y pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía, que creará un conjunto marcario distintivo válido.

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° 2002-00003 (7628), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Moisés Troconis Villarreal  
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero  
MAGISTRADA

Mónica Rosell Medina  
SECRETARIA

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-** La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Mónica Rosell  
SECRETARIA



## PROCESO 156-IP-2005

**Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente Interno N° 9314-NRG. Actor: C.H. BOEHRINGER SOHN. Marca denominativa: "NIFATIN".**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

### VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 30 de septiembre de 2005.

### 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:

#### A. LAS PARTES:

**Demandante:** C.H. BOEHRINGER SOHN.

**Demandados:** DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

**Tercero interesado:** NUEVA INDUSTRIA FARMACEUTICA ASOCIADA S.A. NIFA S.A.

#### B. DATOS RELEVANTES.

La sociedad **C.H. BOEHRINGER SOHN**, a través de apoderado y en ejercicio del Recurso de

Plena Jurisdicción o Subjetivo, solicita que se declare la ilegalidad de la Resolución N° 979913 de 2 de abril de 2002, expedida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual rechazó las oposiciones presentadas por **C.H. BOEHRINGER SOHN** y **ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO SOCIEDAD ANONIMA** y concedió el registro del signo denominativo "NIFATIN".

#### 1. Los 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 allegados con la misma, se encuentran los siguientes:

- a. **MIGUEL EDUARDO GARCÍA ACOSTA** solicitó el 28 de febrero de 2001 ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI, el registro del signo denominativo "NIFATIN" para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
- b. El 27 de abril de 2001 la sociedad **C.H. BOEHRINGER SOHN** presentó oposición al registro del signo denominativo "NIFATIN", con base en la marca denominativa "NIFLAMIN", para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
- c. El 3 de mayo de 2001, **ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACEUTICO SOCIEDAD ANONIMA** presentó oposición al registro del signo denominativo "NIFATIN", con base en la marca "NIFEDIN", para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
- d. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución N° 979913 de 2 de abril de 2002, mediante la cual resolvió rechazar las oposiciones presentadas por **C.H.**



**BOEHRINGER SOHN y ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO SOCIEDAD ANONIMA** y concedió el registro de la marca denominativa “**NIFATIN**”.

## 2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

La actora sostiene como fundamento de su demanda los siguientes planteamientos:

- a. Los signos “**NIFLAMIN**” y “**NIFATIN**” son evidentemente similares y protegen productos de la misma naturaleza y clase; por lo tanto, con la Resolución N° 979913 se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- b. Los dos signos se confunden en los aspectos, visual, gráfico y fonético – auditivo. El signo solicitado reproduce en el mismo orden y secuencia seis de las ocho letras que componen la expresión “**NIFALMIN**”, lo que hace que la percepción gráfica del conjunto sea altamente similar.
- c. El Director de Propiedad Industrial no ha utilizado los criterios adoptados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con la comparación entre marcas denominativas.
- d. Entre los dos signos la composición gramatical, la estructura grafológica, la entonación de los vocablos y la impresión de conjunto, evocan muchas más similitudes que diferencias.

## 3. La contestación a la demanda.

### a. Contestación por parte del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual se opuso a las pretensiones de la demanda, de la siguiente manera:

- a. Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa.*
- b. Ratifico la resolución (sic) N° 979913, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente.*

*c. Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.*

*d. Se reproduzca todo lo que en autos me fuere favorable y los demás que me franquee la Ley.”*

### b. Contestación por parte del tercero interesado.

La sociedad **NUEVA INDUSTRIAL FARMACEUTICA ASOCIADA S.A. “NIFA S.A.”**, que según el informe del juez consultante es el único tercero interesado en las resultados del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

- El signo “**NIFATIN**” es suficientemente distintivo en relación con el signo “**NIFLAMIN**”. No presentan confusión visual, fonética e ideológica.
- Desde el punto de vista gráfico-visual, el signo “**NIFATIN**” tiene como fuente de procedencia “**NIFA**”, razón social de la propietaria de la marca; la partícula “**TIN**” resulta de los elementos que caracterizan el producto. Por otro lado, “**NIFLAMIN**” contiene, al igual que “**NIFATIN**”, las tres primeras letras: N, I, F; las restantes no tienen la misma ubicación, son letras distintas y su longitud no es la misma.
- Desde el punto de vista fonético–auditivo, al momento de pronunciar las marcas de manera conjunta no se evidencia similitud, ya que se trata de una fonética distinta producto de que no mantienen el mismo orden vocálico, especialmente en el pronunciamiento de las letras L y M.
- Desde el punto de vista conceptual, es claro que el signo “**NIFATIN**” hace alusión al origen empresarial, ya que se relaciona con la sociedad **NUEVA INDUSTRIA FARMACEUTICA ASOCIADA S.A. “NIFA S.A.”** En este sentido el demandante es quien se podría aprovechar del prestigio de **NIFA S.A.**
- La sociedad **NIFA S.A.** es reconocida en el mercado y, además, es muy normal que se registre la razón social como marca. Eso es lo que ha hecho **NIFA S.A.** al registrar como marca el signo “**NIFATIN**”.



- Los productos que ampara el signo “NIFATIN” no son de consumo masivo sino se venden bajo prescripción médica, lo que disminuye casi totalmente el riesgo de confusión.

## II. 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.

## III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La norma cuya interpretación se solicita es el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. También se interpretarán de oficio el literal b) del artículo 136 de dicha norma y el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa comunitaria vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro del signo denominativo “NIFATIN” para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

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:*

- las palabras o combinación de palabras;*
- las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- los sonidos y los olores;*

- las letras y los números;*
- un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- 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:*

- 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;*
- sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;”*

## IV. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, reglas para el cotejo marcario, comparación entre marcas denominativas, las marcas farmacéuticas y uso anterior del signo como nombre comercial.

### **A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486.**

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

La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y



a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc. de los productos o servicios.

La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son:

*“...signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”<sup>1</sup>*

El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así:

*“La primera función de las marcas y la más importante es la **función indicadora de la procedencia empresarial** de los productos que la incorporan...”*

(...)

*La segunda función que cumplen las marcas es la **función indicadora de la calidad**...*

(...)

*La tercera función de las marcas es la **función condensadora del goodwill**...*

(...)

*La cuarta y más controvertida función de las marcas es la **función publicitaria**, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos. Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumi-*

*dores a través de una publicidad informativa y sugestiva...”<sup>2</sup>*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así:

*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-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997).*

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 del 28 de julio de 2004)*

Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma:

*“...función de identificación: ...la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces*

<sup>1</sup> ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73.

<sup>2</sup> LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002.



*no podrá ser marca en los términos señalados*". (OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE MARCAS". Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires 2002).

*"A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le "garantiza" al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad"*.

*"Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica"*. (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003).

Al estudiar el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es importante notar que de inicio se ofrece una definición general acerca de la marca y en tal sentido expresa que es "...cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado". Más adelante en siete literales, hace una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; la norma manifiesta que pueden constituir marcas, entre otros: palabras o combinación de palabras; imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; sonidos y olores; 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.

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

A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es im-

portante destacar, que es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. José Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la manera siguiente:

*"...la 'perceptibilidad', entendida como la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca. Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva. En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos. Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible."*<sup>3</sup>

Por lo tanto, de conformidad con lo anterior, tres son los requisitos de las marcas: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

### 1. La distintividad.

La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo:

<sup>3</sup> **OTERO LASTRES, José Manuel.** "REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA". Revista Jurídica del Perú. Año LI N° 2. Junio de 2001. Pág. 132.



*“...viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.”<sup>4</sup>*

La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

## 2. La perceptibilidad.

En el régimen de la Decisión 486, la distintividad presupone la perceptibilidad del signo por cualquiera de los sentidos

La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que:

*“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*

<sup>4</sup> **BARRERO CHECA, José Luis y otros**, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”. Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003.

*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.”<sup>5</sup>*

Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea:

*“El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.”<sup>6</sup>*

## 3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser 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 a efectos de la publicación o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.

Es importante recalcar que la parte final del artículo 134 de la Decisión 486, expresa que en ningún caso será obstáculo para la obtención del registro, la naturaleza del producto o servicio, para el cual se utilizará la marca. José Manuel Otero Lastres expresa que *“La registrabilidad o no habrá que referirla exclusivamente al signo o medio de que se trate nunca al producto o servicio para el que se solicite el registro del signo”*.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**. Sentencia de 26 de octubre del 2004. **Proceso N° 132-IP-2004**. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004.

<sup>6</sup> **FERNANDEZ Novoa Carlos**. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS.

<sup>7</sup> **OTERO LASTRES, José Manuel**. Ob. Cit. Pág. 134.





El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 134, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria aplicable al caso.

#### **B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486.**

El artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando 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.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos y de los productos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos y los productos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, además del análisis de prohibiciones del registro, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro.

Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y de escoger entre ellos con entera libertad.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente:

*“...es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.*

*“...se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazán-*



*dose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.”<sup>8</sup>*

La similitud entre dos marcas puede darse desde diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que 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 semejanza entre los signos puede existir si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

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. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso.

La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

### C. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

En caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la compara-

ción entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina<sup>9</sup>, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corporación, y que son del siguiente tenor:

- “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.”

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión.

### D. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS.

Como quiera que los signos en conflicto son denominativos, el Tribunal debe precisar que las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable,

<sup>8</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero del 2005. **Proceso N° 161-IP-2004**. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1175 de 15 de marzo de 2005.

<sup>9</sup> BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.



dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas:

*“...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.”<sup>10</sup>*

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

## E. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS.

### **Criterio del “Consumidor medio” al hacer una comparación entre signos que distinguen productos farmacéuticos.**

El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, por razón de la identidad o la similitud de las marcas; en estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

Respecto de la utilización de un criterio más riguroso al hacer la comparación de signos que distinguen productos farmacéuticos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

*“Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas.*

*Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura «curativa personal», según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos.*

*El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente:*

*“Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de*

<sup>10</sup> FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y S.S.



marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó:

“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 N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 30 de enero de 2002).

Un criterio riguroso como el comentado se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que el consumidor de productos farmacéuticos suele no ser especializado en temas químicos y farmacéuticos y, por lo tanto, es 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.

El Tribunal ha reiterado esta posición en variada jurisprudencia, de la siguiente manera:

“... al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C 997 del 13 de octubre de 2003, mar-

ca: HEMAVET). El examinador deberá actuar con la debida diligencia al examinar estos signos, antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta que se trata de productos sensibles a la salud del consumidor. (Proceso N° 65-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 22 de junio de 2005)

#### **F: USO ANTERIOR DEL SIGNO COMO NOMBRE COMERCIAL.**

En relación con el nombre comercial el Tribunal ha expresado lo siguiente:

“El nombre comercial es el medio a través del cual se identifica o distingue una actividad mercantil o un negocio, de otros similares desarrollados por otros empresarios; en ocasiones el nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa.” (Proceso 43-IP-2005. Interpretación prejudicial del 4 de mayo de 2005)

El artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido.

Por otro lado el artículo 192 de la misma Decisión establece que:

“El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicar un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular”.

Si bien estas normas otorgan una protección al nombre comercial en relación con el registro de marcas idénticas o similares al mismo, esto no le da el derecho inexorable a quien solicita el registro como marca de un signo que ha sido utilizado como nombre comercial, para obtener el registro marcarío en relación con una marca anterior de un tercero que le es confundible. Lo anterior es así ya que si bien el nombre comercial es protegido de conformidad con las nor-



mas transcritas, el análisis de confundibilidad es complejo como lo evidencian las propias normas mencionadas y otras disposiciones de la misma Decisión. Es decir, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, debe analizar factores como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca con otras anteriormente concedidas o solicitadas, sin que el hecho de haber sido utilizado tal signo como nombre comercial protegido impida dicho análisis.

En la misma línea el tratadista Jorge Otamendi comenta:

*“La solicitud de la marca de un signo que ha sido antes utilizado como nombre comercial, no le da al solicitante derecho al registro marcario, frente a una marca anterior con la que es confundible. Desde luego, un intenso uso anterior del nombre comercial, su notoriedad, la falta de casos concretos de confusión, son todos factores que deberán tenerse en cuenta para determinar si la confundibilidad existe.”*

El juez nacional debe establecer si en el caso en estudio se ofrece una variación a la hipótesis del registro como marca de un nombre comercial, ya que no se solicitó el registro del mismo, sino de la razón social “NIFA” acompañado de la partícula “TIN”

Y si, en consecuencia se puede o no, estar frente al registro de un signo utilizado como un nombre comercial, o simplemente se trata de un signo de fantasía que presenta relación con el nombre comercial.

El Tribunal de Justicia se ha referido en múltiples ocasiones a este tipo de signos de la siguiente manera:

*“Son palabras de fantasía 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 mar-*

cas”. (Proceso N° 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 989 del 29 de septiembre de 2003).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,**

**C O N C L U Y E:**

**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 incurso 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.

**SEGUNDO:** No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando 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, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

**TERCERO:** El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión, teniendo en cuenta la naturaleza de los que en el caso se confrontan.



**CUARTO:** El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

**QUINTO:** El hecho de haber utilizado el signo que se pretende registrar como nombre comercial protegido no impide el análisis de confundibilidad frente a marcas registradas o previamente solicitadas.

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° 9314-NRG, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría Ge-

neral de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal  
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero  
MAGISTRADA

Mónica Rosell Medina  
SECRETARIA

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-** La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. **CERTIFICO.-**

Mónica Rosell  
SECRETARIA

## PROCESO 160-IP-2005

**Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a) 83, literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente interno N° 9510 - ML. Actor: OTECEL S.A. Marca denominativa: "SERVICONTROL".**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador.

### VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elemen-

tos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 30 de septiembre de 2005.

### 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:



## A. LAS PARTES:

**Demandante:** OTECEL S.A.

**Demandados:** PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES.

**Tercero interesado:** CONECEL S.A.

## B. DATOS RELEVANTES.

### 1. Los 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:

- a. **OTECEL S.A.** solicitó el 30 de junio de 1999 ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI, el registro del signo denominativo "**SERVICONTROL**" para amparar servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.
- b. El 19 de octubre de 1999 la sociedad **CONECEL S.A.** presentó observaciones al registro del signo denominativo "**SERVICONTROL**", con base en las siguientes marcas:
  - Marca denominativa "**PORTACONTROL**" para amparar servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza y registrada en Ecuador bajo el N° 1783-97.
  - Marca denominativa "**CONTROL**" para amparar servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza y registrada en Ecuador bajo el N° 7172-99.
  - Marca mixta "**AUTO CONTROL**" para amparar servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza y registrada en Ecuador bajo el N° 4539-01.
- c. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución N° 976843 de 30 de marzo de 2000, mediante el cual resolvió rechazar la observación presentada y conce-

dió el registro de la marca denominativa "**SERVICONTROL**".

- d. El 27 de abril de 2000, la sociedad **CONECEL S.A.** presentó un recurso de reposición contra el citado acto administrativo.
- e. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución N° 977892 de 2 de octubre de 2000, mediante la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución N° 976843 de 30 de marzo de 2000.
- f. El 24 de octubre de 2000, la sociedad **CONECEL S.A.** presentó un recurso de apelación contra la Resolución N° 976843 de 30 de marzo de 2000, recurso que fue rechazado por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales por haber sido presentado de forma extemporánea.
- g. El 20 de julio de 2001, la sociedad **CONECEL S.A.** presentó recurso extraordinario de revisión contra la Resolución N° 977892 emitida el 2 de octubre de 2000.
- h. El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, mediante Resolución de 27 de junio de 2002, aceptó el recurso de revisión y declaró la nulidad de la Resolución N° 976843 de 30 de marzo de 2000.

### 2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

La sociedad actora sostiene como fundamento de su demanda los siguientes planteamientos:

- a. No hay riesgo de confusión de los signos en conflicto, ya que la palabra "**CONTROL**", considerada aisladamente no es suficientemente distintiva y, por lo tanto, su registro fue hecho con clara violación a la normativa que regula la materia. Su registro sólo puede ser posible en conjunción con otras palabras que garanticen su distintividad.
- b. La palabra "**CONTROL**" ha pasado por un proceso gradual de banalización y, en ese sentido, nadie se puede oponer al registro de un signo que contenga dicha expresión.
- c. El signo "**SERVICONTROL**" posee elementos fonéticos y conceptuales claramente distinguibles, diferenciables y distintivos, res-



pecto de las marcas objeto de las observaciones.

- d. El Comité no realizó el análisis comparativo que propone la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- e. Las pruebas presentadas por **CONECEL S.A.** no dicen nada sobre las similitudes o diferencias entre los signos en conflicto. El litigio nada tenía que ver sobre el uso y comercialización de la marca de **CONECELS.A.**

### 3. La contestación a la demanda.

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual se opuso a las pretensiones de la demanda, de la siguiente manera:

*“a. Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa.*

*b. Ratificó la Resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente.*

*c. Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.*

*d. Se reproduzca todo lo que en autos me fuere favorable y los demás que me franquea la Ley.”*

La sociedad **CONECEL S.A.**, tercera interesada en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

- En el proceso administrativo se demostró que el signo **“SERVICONTROL”** reproduce textualmente la marca **“CONTROL”** y, por lo tanto, no presenta ningún elemento novedoso que le permita diferenciarse o singularizarse en el mercado. Es una simple imitación de la marca **“CONTROL”**.
- Que el hecho de haber agregado el prefijo **“SERVI”**, al inicio de la denominación solicitada, no le confiere ninguna clase de distintividad, ya que la marca **“CONTROL”** es la que

primero penetra en la mente de los consumidores.

- Las marcas **“PORTACONTROL”** y **“AUTO CONTROL”** de **CONECEL S.A.** gozan de uso constante, difusión y publicidad en el mercado; lo anterior se prueba con toda la documentación presentada en desarrollo del trámite administrativo y que da cuenta la Resolución demandada.
- La confusión y riesgo de engaño a los medios comerciales y al público consumidor es más grave, ya que el signo solicitado ampara los mismos servicios que las marcas de **CONECEL S.A.**

### II. 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.

### III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La norma cuya interpretación se solicita es el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se interpretará dicha norma y, de oficio, los artículos 82, literal a), 83, literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro del signo denominativo **“SERVICONTROL”** para amparar servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

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

#### DESICION 344

##### Artículo 81

*“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.*

*Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los*





productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(...)

#### **Artículo 82**

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior,

(...)

#### **Artículo 83**

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

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, 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 inducir al público a error.”

(...)

“d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

*Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;*

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente

conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

*Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;”*

(...)

#### **Artículo 84**

“Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.”

#### **IV. CONSIDERACIONES.**

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, reglas para el cotejo marcario, comparación entre marcas denominativas, comparación entre marcas denominativas y mixtas y de la marca notoriamente conocida y de la prueba de la notoriedad.

#### **A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.**

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

La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.



La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son:

*“...signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”<sup>1</sup>*

El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así:

*“La primera función de las marcas y la más importante es la **función indicadora de la procedencia empresarial** de los productos que la incorporan...*

(...)

*La segunda función que cumplen las marcas es la **función indicadora de la calidad**...*

(...)

*La tercera función de las marcas es la **función condensadora del goodwill**...*

(...)

*La cuarta y más controvertida función de las marcas es la **función publicitaria**, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos. Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva...”<sup>2</sup>*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así:

*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-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997).*

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 del 28 de julio de 2004).*

Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma:

*“...función de identificación: ...la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002).*

*“A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una*

<sup>1</sup> ALEMÁN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73.

<sup>2</sup> LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002.



*función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.*

*“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003).*

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

### 1. La distintividad.

La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marca-rio le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo:

*“...viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir*

*la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.”<sup>3</sup>*

La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

### 2. La perceptibilidad.

La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que:

*“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.”<sup>4</sup>*

<sup>3</sup> BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”. Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003.

<sup>4</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre del 2004. Proceso N° 132-IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004.



Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea:

*“El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.”<sup>5</sup>*

### 3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

### B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente soli-

citada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atendería contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro.

<sup>5</sup> FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS.



Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

En reiteradas sentencias este Tribunal se ha pronunciado sobre los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, de la siguiente manera:

*“Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.* (Proceso 82-IP-2002. Doc. Cit.).

Concretando el tema, el Tribunal también ha manifestado lo siguiente:

*“...es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.*

*“...se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del re-*

*gistro en aras de la protección general de los consumidores.”*<sup>6</sup>

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que 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 semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

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. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso.

La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

### C. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la

<sup>6</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso N° 161-IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1175 de 15 de marzo de 2005.



doctrina<sup>7</sup>, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corporación, y que son del siguiente tenor:

- “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.”

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión.

#### **D. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS.**

Como quiera que algunos de los signos en conflicto son denominativos, el Tribunal debe precisar que las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de

<sup>7</sup> BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.

la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas:

“...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.”<sup>8</sup>

De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo “SERVICONTROL” y la marcas denominativas “PORTACONTROL” y “CONTROL”, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

#### **E. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS.**

Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general

<sup>8</sup> FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.



es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente:

*“Al comparar una marca mixta y una denominativa, se debe tomar en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables; además, porque el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, ya que es a través de la denominación como por lo general se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico de la marca mixta, por sus especiales características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes.”* (Proceso 18-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 30 de marzo de 2005).

Pero si resultare el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con la denominativa.

En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, aplicando el anterior criterio, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo **“SERVICONTROL”** y la marca mixta **“AUTO CONTROL”**, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

#### **F. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD.**

La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

*“La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumido-*

*res o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.* (Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003).

Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa:

*“La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca-producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.*<sup>9</sup>

La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 344).

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal:

*“El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.*

<sup>9</sup> *Ibidem*, Pág. 255.



*Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque "...la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: ... difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes".*<sup>10</sup>

*En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca". (Proceso N° 16-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 27 de abril de 2001).*

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema:

*"... la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo - es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca".*<sup>11</sup>

*"... la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios*

*en relación con los cuales la marca es usada..."*<sup>12</sup>

La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno.

Señala Zuccherino dentro del tema:

*"Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad."*<sup>13</sup>

El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

Según el artículo 84 de la Decisión 344 para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta:

- a) *La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;*
- b) *La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;*
- c) *La antigüedad de la marca y su uso constante;*
- d) *El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca."*

En virtud de lo anteriormente expuesto,

#### **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,**

<sup>10</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 21 de abril de 1998. **Proceso N° 23-IP-96.** Marca: "VODKA BALALAIKA". Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 354 de 13 de julio de 1998.

<sup>11</sup> **FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.** Ob.Cit. Pág. 32.

<sup>12</sup> **AREAN LALIN Manuel,** "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA" Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268.

<sup>13</sup> **ZUCCHERINO Daniel.** "MARCAS Y PATENTES EN EL GATT" Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131.



**CONCLUYE:**

**PRIMERO:** Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

**SEGUNDO:** No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada 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 el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

**TERCERO:** La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

**CUARTO:** En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la

comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos.

En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa.

**QUINTO:** La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

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

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 expediente interno N° 9510-ML, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Moisés Troconis Villarreal  
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza  
MAGISTRADO



Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero  
MAGISTRADA

Mónica Rosell Medina  
SECRETARIA

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-** La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

*Mónica Rosell*  
SECRETARIA

