



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 162-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 56 y 58, literal f), de la Decisión 85 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° 2002-00225. Actor: CONFECCIONES ANTONELLA S.A. Marca: "MICHEL" (Mixta)	1
Proceso 120-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 base a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: BELLOTÍN (mixta). Actor: Sociedad BELLOTA HERRAMIENTAS S.A. Proceso interno N° 2003-00461	15
Proceso 132-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: LEGAL. Actor: Sociedad Productora Tabacalera de Colombia S.A. Protabanco S.A. Proceso interno N° 2003-00158 (8942)	25

PROCESO 162-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58, literal f), de la Decisión 85 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° 2002-00225. Actor: CONFECCIONES ANTONELLA S.A. Marca: "MICHEL" (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 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: CONFECCIONES ANTONELLA S.A.

Demandada: NACION COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: FABRICA DE CALZADO MICHEL Y CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN

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. La sociedad **FABRICA DE CALZADO MICHEL Y CIA. LTDA.** por intermedio de apoderado judicial, solicitó el 6 de diciembre de 1991 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo mixto “**MICHEL**” para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 92-351894. El signo solicitado es el siguiente:

b. En la debida oportunidad legal, después de haberse publicado el extracto en la Gaceta

de Propiedad Industrial, la sociedad **MARKS & SPENCER PLC.** presentó observaciones al registro del signo mixto “**MICHEL**”, con base en las siguientes marcas mixtas:

- Marca “**ST. MICHAEL**”, para amparar productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Marca “**ST. MICHAEL**”, para amparar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Marca “**ST. MICHAEL**”, para amparar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Marca “**ST. MICHAEL**”, para amparar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

c. La sociedad **COMPAÑIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. COLTEJER**, presentó observaciones al registro del signo mixto “**MICHEL**”, con base en la marca denominativa “**MICHEL-ANGELO**” para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

d. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución N° 1158 de 23 de enero de 1997, declaró fundadas las observaciones presentadas y negó el registro del signo mixto “**MICHEL**”.

e. Contra ese acto administrativo la sociedad **FABRICA DE CALZADO MICHEL Y CIA. LTDA.** interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

f. La División de Signos Distintivos, mediante la Resolución N° 01536 de 30 de enero de 1998, confirmó la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación.

g. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución N° 33498 de 19 de octubre de 2001 revocó la Resolución N° 1158 de 23 de enero de 1997 y concedió el registro de la marca “**MICHEL**” (mixta).

h. La sociedad **CONFECCIONES ANTONELLA S.A.** es prioritaria solicitante del registro como marca del signo denominativo “**MISHELLA**”,



para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que la solicitó el 17 de octubre de 1990.

- i. La sociedad **CONFECCIONES ANTONELLA S.A.** es titular del registro de la marca denominativa "**MISHELLA**", para distinguir productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La sociedad **CONFECCIONES ANTONELLA S.A.** en ejercicio de la acción de nulidad, solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución N° 33498 de 19 de octubre de 2001, con base en los siguientes planteamientos:

- a. La Resolución demandada violó, por falta de aplicación, el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que el signo mixto "**MICHEL**" no es suficientemente distintivo para distinguir productos de la clase 25 porque es confundible con el signo denominativo "**MISHELLA**".
- b. Viola también el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que el signo mixto "**MICHEL**" reproduce en su totalidad el signo mixto "**MISHELLA**", que previamente fue solicitado que se registrara como marca.
- c. Para el signo "**MISHELLA**", clase 24, se presentó la solicitud de registro como marca el 17 de octubre de 1990, mientras que para el signo mixto "**MICHEL**" el 6 de diciembre de 1991. Por lo tanto, se violan los derechos de la sociedad **CONFECCIONES ANTONELLA S.A.**, solicitante prioritario, sobre todo, si se tiene en cuenta que el registro del signo "**MISHELLA**", clase 24, erróneamente se negó por la existencia, aunque con fecha de solicitud posterior, de la solicitud de registro del signo mixto "**MICHEL**".
- d. Los dos signos corresponden a nombres en idioma italiano que significan lo mismo, por lo que se presenta evidente confusión en el campo conceptual. Además, según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la similitud conceptual prima sobre la comparación fonética.

- e. Viola también el artículo 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que la Superintendencia no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 486 sobre registro de marcas.

3. LA CONTESTACION A LA DEMANDA.

- a. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:
 - El trámite administrativo correspondiente a la solicitud del registro del signo mixto "**MICHEL**" se adelantó de conformidad con la normativa sobre la materia, y sujetándose estrictamente a lo establecido en las normas comunitarias.
 - La sociedad **CONFECCIONES ANTONELLA S.A.** no presentó observaciones dentro del término legal oportuno contra la solicitud de registro del signo "**MICHEL**", ni presentó los recursos procedentes dentro del trámite administrativo.
 - Al hacer el examen respectivo no se encontró que el signo "**MICHEL**" estuviera incurrido en alguna de las causales de irregistrabilidad.
 - En cuanto a la prioridad de la solicitud de la marca denominativa "**MISHELLA**", alegada por la demandante, es conveniente señalar que si bien ésta solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca "**MISHELLA**" dentro del expediente N° 92330614, el mismo fue negado mediante actos administrativos que gozan de presunción de legalidad hasta tanto no sean suspendidas o anuladas por el Consejo de Estado.
 - Como consecuencia de lo anterior, la parte demandante no tiene derechos exclusivos sobre el registro de la marca "**MISHELLA**", ya que el derecho exclusivo sobre una marca se adquiere con el registro.
- b. La sociedad **FABRICA DE CALZADO MICHEL Y CIA. LTDA.** que según el informe del juez consultante es la única tercera interesada en



las resultas del proceso, no contestó la demanda.

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 JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículos 134, 136, literal a), y 278 de la Decisión 486. No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos 56 y 58, literal f), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de registro de la marca mixta "MICHEL" fue presentada el 6 de diciembre de 1991, fecha en la cual dicha disposición se encontraba vigente. Lo anterior sin perjuicio de que la Resolución objeto de la controversia se hubiera expedido en vigencia de la Decisión 486.

Se interpretará igualmente la Disposición Primera Transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

Decisión 85

Artículo 56

"Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos."

(...)

Artículo 58

"No podrán ser objeto de registro como marcas:

"f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una priori-

dad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;"

Decisión 486

Disposición Transitoria Primera

"Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se registrará 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 registrará 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 y prioridad de la solicitud de registro de marca.

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 le-



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

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

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

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

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

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

¹ **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.



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

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

En 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 "MICHEL" se realizó en vigencia de la Decisión 85 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 EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85.

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.

La marca se define como el medio que puede ser percibido por los sentidos y 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."*³

Las funciones de la marca han sido elaboradas 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*

² 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.

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



empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva...".⁴

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)

Los conceptos anteriores han sido integrados por el Tribunal 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).

Luego de los antecedentes anotados, cumple señalar que el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la novedad, la visibilidad y la distintividad.

1. La novedad.

El concepto de novedad se debe precisar con claridad. La novedad no se refiere a que el signo que se solicita no haya existido con anterioridad o que sea una creación sin precedentes.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este punto ha dicho lo siguiente:

"En primer lugar, la novedad configura un requisito que pretende impedir que el signo se limite a describir las características de los productos o servicios que constituyen su objeto, así como que sea confundible con otro signo que se encuentre ya registrado, o que haya sido solicitado con anterioridad para registro, o que haya sido solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad.

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



La novedad del signo no presupone pues su inexistencia previa, pero sí la exigencia de no encontrarse en uso, por parte de un tercero, para identificar y distinguir productos o servicios comprendidos en la misma clase". (Proceso 156-IP-2004. Sentencia del 19 de enero de 2005.)

2. La visibilidad.

Como ya se dijo el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece la visibilidad como otro de los requisitos para el registro de las marcas.

Bajo esta normativa resulta necesario para que un signo cumpla con el requisito de visibilidad que sea aprehensible por medio del sentido de la vista, es decir, que tome apariencia material para ser captado por el público consumidor a través de los ojos, con lo que se descarta la percepción por los otros sentidos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto se ha pronunciado de la siguiente manera:

"La visibilidad, busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista, por lo que se consideran signos visibles aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de dibujos y está dirigida a que el signo pueda ser identificado por los consumidores. Igualmente este requisito ya no se contempla a partir de la Decisión 311, toda vez que constituía una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos". (Proceso N° 148-IP-2004. Sentencia del 19 de enero de 2005).

3. 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 indivi-

dualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

Es en este sentido se afirma:

*"...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, al no ser apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas."*⁵

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 cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

C. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85.

El artículo 58, literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece las hipótesis de irregistrabilidad como marca de todo signo, en tres aspectos:

- a. A que el signo no puede limitarse a describir los productos o servicios que constituyen su objeto.
- b. A que el signo no sea confundible con otro signo ya registrado, o que su registro se haya solicitado con anterioridad por un tercero, para productos o servicios comprendidos en una misma clase.
- c. A que el signo no sea confundible con otro solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

⁵ BARRERO CHECA, José Luis y otros, "COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS". Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003.



El Tribunal de Justicia, al interpretar el artículo 58, literal f), ha manifestado lo siguiente:

“En efecto, el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con “productos o servicios comprendidos en una misma clase”. El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la “marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con “productos o servicios idénticos o similares”, no necesariamente de la misma “clase”, o sea más allá de los límites que establece la “regla de la especialidad”. (Proceso 1-IP-87. Interpretación Prejudicial del 3 de diciembre de 1987.)

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 o solicitado para registro, 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 o con una marca solicitada posteriormente con reivindicación válida de prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que con la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

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 que pertenezcan a la misma clase, 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 similitud entre dos marcas puede ser: ortográfica, fonética o ideológica.

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.

La confusión marcaria puede ser de dos clases: directa o indirecta; la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro, y es indirecta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad.

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 caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada o previamente solicitada, y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo, 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 doctrina⁶, han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, 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 marcario 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 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 palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Las marcas mixtas, por su parte, son aquellas que se encuentran formadas por un elemento denominativo y uno gráfico, que no se registran ni se aprecian por separado, sino que forman un solo signo.

La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo como del gráfico en uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no en sus elementos por separado.

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.

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

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



colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes.” Proceso N° 18-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 30 de marzo de 2005).

Si el elemento predominante en la marca mixta es el denominativo, el cotejo entre los signos deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación entre marcas denominativas. Si, por el contrario, el elemento predominante en la marca mixta es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión en la marca denominativa.

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 las marcas enfrentadas, 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. PRIORIDAD DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85.

El procedimiento del registro de un signo como marca se inicia con la solicitud respectiva ante la oficina de registro marcario. Dicha solicitud, una vez cumplidos los requisitos formales es admitida a trámite, el cual puede concluir de dos formas:

- Con el otorgamiento del registro.
- Con la denegación del registro.

Desde la radicación de la solicitud hasta la resolución que agota la vía gubernativa puede pasar un tiempo indeterminado, meses o incluso años, lo que lleva a preguntarse qué derechos adquiere el solicitante con la respectiva solicitud presentada.

Contestando la pregunta, el solicitante adquiere el “derecho de prioridad marcario interna o territorial”, regulado en los artículos 58, literal f), y 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

1. Noción.

El “derecho de prioridad marcario interna o territorial” es la protección que se otorga a la solici-

tud de registro marcario presentada ante la Oficina Nacional Competente, consistente en que dicha oficina debe tramitar la solicitud con prelación a las demás presentadas posteriormente en el mismo país en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, y otorga al solicitante la potestad de presentar oposiciones a la solicitud presentada con posterioridad o de demandar la nulidad del acto administrativo que concede una marca con base en una solicitud presentada con posterioridad.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha manifestado de la siguiente manera:

“En estricto sentido podríamos decir que el derecho que se adquiere con la presentación de la primera solicitud va íntimamente ligado no a la forzosa concesión del signo, ya que ésta dependerá de un sinnúmero de factores de orden legal, sino a que el órgano competente evacue las solicitudes cronológicamente, es decir, según el orden en que fueron introducidas.

De consiguiente, si ante la correspondiente Oficina Nacional Competente se solicita el registro de una marca, y posteriormente sobre ese mismo signo se presenta una nueva solicitud, así contenga ésta una reivindicación válida que atañe a ese signo, el administrador deberá poner fin prioritariamente al trámite relativo a la solicitud inicial, antes de pronunciarse en este otro trámite independiente pero que versa sobre la reivindicación formulada posteriormente, dado que existen -en salvaguarda del derecho exclusivo sobre las marcas- mecanismos especiales consagrados para proteger de una eventual usurpación a quien ostente el mejor derecho de prioridad.

Planteamiento contrario conduciría al absurdo de dejar sin efecto la figura de la oposición u observación, toda vez que bastaría con presentar posteriormente a ésta una solicitud de concesión de marca sobre idéntico o similar signo, para que la primera ya en trámite, quede paralizada, garantizándose de esta manera el nuevo solicitante un posible mejor derecho con menoscabo del examen y pronunciamiento previo sobre la expectativa in-



mersa en una primera solicitud, que por ser precursora en el reconocimiento de un derecho real, imposibilita al ente administrativo para efectuar pronunciamientos frente a signos idénticos cuyo amparo haya sido solicitado con posterioridad, hasta tanto no quede definitivamente concluida la respectiva actuación previa, con lo cual ab initio se deja a buen cubierto el correlativo derecho de defensa.” (Proceso N° 26-IP-95. Interpretación prejudicial del 20 de marzo de 1998).

Esta prioridad de la solicitud, tiene su razón de ser en el principio comúnmente aceptado: “primero en el tiempo, mejor en el derecho”, lo que se traduce en que quien presenta primero una solicitud de registro de un signo como marca, tiene mejor derecho en relación con el que la presenta posteriormente. Sobre este punto el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Sin la presencia de norma especial, el criterio doctrinal y la lógica jurídica nos llevan a precisar que en un conflicto entre dos marcas para el ingreso al registro, prevalece la primeramente presentada, aplicando el principio “primero en el tiempo, primero mejor en el derecho”.

“Es institución de derecho universal, que la prevalencia o prioridad, se halla establecida o fijada en la primera solicitud o acto administrativo que se presente o se ejecute, el que cobra validez frente a los demás, (prioridad en el registro de bienes inmuebles, derecho de hipoteca, derechos prendarios, etc.)”. (Interpretación prejudicial dentro del proceso N° 2-IP-95, ya citada).

Se advierte que el derecho de prioridad marcaria interna o territorial no concede el derecho exclusivo sobre la marca, ni el derecho a que inexorablemente la marca sea concedida al solicitante. Simplemente, como se afirmó, en caso de conflicto entre dos o más solicitudes en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, se dará prevalencia en cuanto al trámite de registro a la solicitud presentada en primer lugar, todo esto bajo el entendido de que las solicitudes se hayan presentado en el mismo País Miembro.

Si se llegara a conceder registros de marcas a solicitudes presentadas con posterioridad, se

caería en un desorden tal que conduciría a la administración a actuar por conveniencia y en contravía a derechos de terceros de buena fe.

2. Regulación.

El derecho de prioridad marcaria interna o territorial se encuentra regulado en los artículos 58, literal f), y 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Por un lado, el artículo 58, literal f), al establecer la irregistrabilidad de signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con un signo anteriormente solicitado para registro en relación con productos o servicios comprendidos en una misma clase, consagra el derecho de prioridad territorial.

Por otro lado, el artículo 63 de la Decisión 85 regula el “derecho de prioridad”, estableciendo que dicho derecho no se altera en el evento de que la oficina de registro marcario solicite al interesado subsanar dentro de 60 días hábiles su solicitud de registro marcario, por no cumplir con los requisitos establecidos para el efecto. Es decir, si el interesado subsana los defectos señalados dentro del plazo establecido, la prioridad prevista se empezará a contar desde el día de presentación de la solicitud, y no desde que la misma fue subsanada.

3. Facultades que comprende.

El derecho de prioridad marcaria interna o territorial comprende tres facultades o derechos derivados, a saber:

1. Establece la facultad de oponerse a una solicitud posterior sobre igual o semejante signo marcario para productos o servicios comprendidos en una misma clase.
2. De conformidad con el artículo 76 de la Decisión 85, establece la facultad de demandar la cancelación del registro de una marca igual o similar al signo solicitado, en relación con productos o servicios de una misma clase, si la solicitud de dicho registro fue posterior.
3. Establece la facultad de solicitar a la oficina de registro marcario el trámite preferente de la solicitud presentada, en relación con las que se presenten con posterioridad.



En relación con estas facultades del derecho de prioridad en el régimen de la Decisión 85, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“La cuestión por resolverse sólo se refiere a las meras expectativas que la solicitud de una marca genera y a los derechos eventuales que la solicitud confiere: el derecho a oponerse a una solicitud posterior sobre igual o semejante signo marcario para servicios o productos comprendidos en una misma clase (art. 58, literal f) y a solicitar la cancelación del registro en puntualización del artículo 76”. (Proceso N° 2-IP-95. Sentencia del 19 de septiembre de 1995).

4. Excepción al derecho de prioridad interna o territorial. Derecho de prioridad Andina o internacional.

El artículo 73 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagra una excepción al “derecho de prioridad interna o territorial”: el “derecho de prioridad andina o internacional”. Este derecho de prioridad consiste en que la solicitud del registro marcario admitida en alguno de los países miembros, otorga al solicitante la potestad, durante un plazo de seis meses contados desde la fecha de la solicitud, para que pueda solicitar el mismo registro en los otros Países Miembros gozando de prioridad en relación con las solicitudes presentadas dentro de ese lapso.

Lo anterior quiere decir que el solicitante del registro de una marca tiene prioridad respecto de las solicitudes presentadas posteriormente para signos idénticos o similares en relación con productos o servicios de una misma clase, salvo que se trate de una solicitud que hubiese sido admitida en algún otro País Miembro dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de su solicitud.

Sobre el derecho de prioridad andina o internacional, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“Es así como en el literal f) del artículo 58 se otorga un rango preferencial a la resolución de las solicitudes que al ser formuladas no concurren en ese momento con ninguna otra, salvo únicamente el caso de una similar andina, que hubiere sido admitida en otro país

miembro dentro de los seis meses anteriores, en los términos del artículo 73 de la misma Decisión 85, eventualidad que en el subjuzgado no ocurre”. (Proceso 26-IP-95. Interpretación prejudicial del 20 de marzo de 1998)

En el caso bajo estudio, el juez consultante debe establecer si la solicitud del signo “**MISHELLA**” fue anterior a la solicitud del signo “**MICHEL**”, para así establecer cuál solicitud debió resolver prioritariamente la Oficina Nacional Competente y, en consecuencia, determinar si el acto administrativo demandado se expidió de conformidad con la normativa comunitaria sobre la materia. Igualmente, los efectos en relación con la ‘prioridad’ del signo previamente solicitado como marca en el evento de que dicha solicitud fuese finalmente denegada.

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 exclusivamente 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 novedad, visibilidad y distintividad, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 y, además, si el signo no está incurrido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la norma comunitaria citada.



TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean confundibles con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, teniendo en cuenta 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: 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.

QUINTO: 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.

SEXTO: En la comparación entre un signo mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante del primero será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

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

SÉPTIMO: La prioridad establecida en el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 en caso de concurrencia de solicitudes locales, implica una secuencia cronológica en cuanto al pronunciamiento definitivo de la Oficina Nacional Competente, bien sea de aceptación o de rechazo, salvo las solicitudes andinas amparadas por una prelación, de conformidad con el artículo 73 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

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° 2002-00225, 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 120-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 base a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: BELLOTÍN (mixta). Actor: Sociedad BELLOTA HERRAMIENTAS S.A. Proceso interno N° 2003-00461.

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejera de Estado Doctora Maria Claudia Rojas Lasso, relativa a los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno N° 2003-00461;

El auto de 30 de septiembre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 1196 de 11 de julio de 2005, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: SOCIEDAD BELLOTA HERRAMIENTAS S.A y demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: Jorge Enrique Florez Torres.

b) Hechos

El 12 de octubre de 2000, Jorge Enrique Florez Torres, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo

BELLOTÍN (mixto) para amparar productos comprendidos en la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 6: metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos; cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta Oficial de Propiedad Industrial N° 505 de 27 de junio de 2001.

El 20 de noviembre de 2001, la sociedad BELLOTA HERRAMIENTAS S.A., presentó escrito solicitando el rechazo del registro del signo BELLOTÍN (mixto) solicitado, con base en la similitud con la marca BELLOTA (mixta) que se encuentra registrada bajo el N° 24871, en la Clase 8. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 8: herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas; maquinillas de afeitarse) con vigencia hasta el 4 de diciembre de 2003.

Por Resolución N° 21819 de 17 de julio de 2002 dictada por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se niega el registro de la marca BELLOTÍN (mixta) a favor de Jorge Enrique Florez Torres y de conformidad con esta misma Resolución la División de Signos Distintivos no consideró el escrito de solicitud de rechazo como una oposición por no cumplir con los requisitos formales. Sin embargo la Superintendencia negó el registro porque "... encontró que la marca BELLOTA (MIXTA), para distinguir toda la clase 08, está concedida según consta en el certificado 24871 ... cuyo titular es BELLOTA COLOMBIA S.A. ... que al ser comparada con la marca solicitada es confundiblemente semejante ...".



El apoderado del señor Jorge Enrique Florez Torres presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución N° 21819 de 17 de julio de 2002. Mediante Resolución N° 30051 de 20 de septiembre de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, confirmando en su integridad la Resolución N° 21819 de 17 de julio de 2002.

Por Resolución N° 37258 de 25 de noviembre de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al atender el recurso de apelación resolvió *“revocar la decisión contenida en la Resolución N° 21819 de 2002 ... Conceder el registro de la marca BELLOTIN (mixta), para distinguir: Clavos y herraduras de herrar equinos, bovinos, asnales y mulares, productos comprendidos en la clase 6 de la séptima edición de la Clasificación Internacional de Niza ...”* a favor de Jorge Enrique Florez Torres.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La parte actora aduce, en sustento de sus pretensiones, que se violaron los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sobre la supuesta violación del artículo 134 y 135 literales a) y b), dice que el signo BELLOTÍN (mixto) es susceptible de representación gráfica, pero que no cumple el requisito de distintividad, ya que *“... se confunde con otra marca previamente registrada por un tercero, y específicamente con la marca BELLOTA (MIXTA) de propiedad de mi representada”*. Dice igualmente que: *“...el acto acusado viola el Artículo 134 ... por cuanto considera como distintivo el signo BELLOTIN (MIXTA) (sic), cuando en realidad no lo es, por existir una marca similar y prácticamente idéntica ... cual es BELLOTA”*.

En vista de que las marcas en conflicto son mixtas, la actora dice: *“...que en las marcas enfrentadas, predomina la parte denominativa, ya que en las marcas del tamaño y colocación del elemento nominativo dentro de la etiqueta desplaza el elemento gráfico ubicándolo en un segundo plano de importancia. Igualmente ... la parte nominativa de las marcas mixtas predomina teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras...”*.

Sobre el artículo 136 literal a), el demandante considera que con el registro de la marca BE-

LLOTÍN (MIXTA) existe el riesgo de confusión gráfica, fonética e ideológica. En cuanto al cotejo visual de las marcas dice que la confusión es provocada por *“... la existencia de una casi identidad ortográfica, ya que las dos expresiones comparten la misma estructura ortográfica, reproduciéndose la marca previamente registrada en la marca posteriormente registrada”*. Sobre el cotejo desde el punto de vista fonético dice que entre las marcas en conflicto *“ ... existe una casi identidad en su estructura gramatical y comparten la misma sílaba tónica, secuencia de vocales y consonantes, lo que produce una pronunciación casi idéntica entre las marcas en conflicto”*. Sobre el cotejo ideológico, la parte actora dice que: *“... la marca ... BELLOTA tiene un significado que figura en el Diccionario de la Lengua Española”* y que *“... la marca registrada posteriormente BELLOTIN se constituye en el diminutivo de la marca registrada previamente BELLOTA, lo que genera una evidente asociación del público al encontrarse frente a estas dos marcas”*.

Sobre la vinculación competitiva, dice que: *“... ambas marcas se encuentran estrechamente relacionadas en el comercio ... a pesar de que los productos se encuentran ubicados en distintas clases del nomenclator, desde el punto de vista de la especialidad de las marcas, encontramos que los productos se encuentran relacionados ...”*. Basándose en jurisprudencia del Tribunal dice que los productos comparten los mismos canales de comercialización, utilizan los mismos medios de publicidad, existe vinculación entre los productos, además, que éstos son complementarios y del mismo género, tienen la misma finalidad y se da la intercambiabilidad de los productos.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, manifiesta que con la emisión de la Resolución N° 42477 *“... no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias especialmente las contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”*. Igualmente dice que esta Resolución se expidió: *“... legal y válidamente ... concediendo el registro de la marca ‘BELLOTA’ para distinguir ‘CLAVOS Y HERRADURAS PARA EQUINOS, BOVINOS, ASNALES Y MULARES’ productos comprendidos en la clase 6 ...”*. En la contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio co-



mete un error al no hacer referencia a la marca BELLOTIN (mixta) objeto de la controversia sino a la marca BELLOTA (mixta) ya registrada. Dice que: "... la revocatoria hecha por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en cuanto concede el registro de la marca solicitada, estuvo fundamentada en que el acto del inferior tuvo una apreciación errónea en cuanto la marca solicitada no era susceptible de registro".

La Superintendencia manifiesta que "... el punto de conflicto alegado por el demandante es que la marca concedida afecta el derecho de un tercero porque éste es titular de un registro marcario, que en su criterio es confundible con la marca solicitada. Sin embargo, este argumento se desvirtúa porque los signos en conflicto pertenecen a dos clases completamente diferentes que no tienen relación de conexidad competitiva entre las mismas". Y que: "... los signos confrontados pretenden amparar productos de distinta clase que no tienen la misma finalidad y satisfacen necesidades diferentes, además de no compartir los mismos canales de comercialización y/o publicidad, razón por la cual el consumidor final será diferente".

Sostiene la demandada que: "... la confundibilidad de las marcas en conflicto se descarta de plano por no estar en la misma clase de nomenclátor, ni presentar los mismos canales de comercialización, ni utilizar la misma clase de nomenclátor, ni utilizar los mismos medios de publicidad, lo cual, sin lugar a dudas descarta una conexión competitiva entre los productos que se pretenden proteger con los signos enfrentados".

Finalmente dice que: "... la marca BELLOTA (sic) resulta a todas luces registrable en la clase 6 de la Clasificación Internacional".

El tercero interesado, no contestó la demanda.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

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

Que, teniendo en cuenta que la solicitud como marca del signo BELLOTÍN (mixto), se presentó el 12 de octubre de 2000, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo facultado por el artículo 34 del Tratado del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio se interpretarán los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la mencionada Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y no así los artículos solicitados 134, 135 literal a) y b), 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no ser aplicables al caso concreto.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Disposiciones Transitorias

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

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



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

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

“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 cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;*

(...)”.

I. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo

Como ha sido expuesto en la parte considerativa en torno al ámbito de aplicación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas, este Tribunal ha considerado que no procede la interpretación solicitada de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 por haberse determinado que la solicitud de registro del signo BELLOTÍN (mixto)

ha sido presentada en vigencia de la Decisión 344, por lo que corresponde referirse al tema del tránsito de la normativa comunitaria, correspondiendo a la autoridad nacional competente aplicar dicha norma.

Al respecto, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia como en materia procedimental.

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 si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación 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 marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: *“si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en*



curso". (Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC).

Asimismo el Tribunal, fundamentado en la doctrina, ha manifestado que *"La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica"* (Pérez Luño, Antonio-Enrique: *"Seguridad Jurídica"*. En *"El derecho y la justicia"*. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, *"En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos ... el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor..."* (Aguiló Reglá, Josep: *"Derogación"*. ob.cit., p. 486)". (Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA).

II. La marca y los requisitos para su registro

Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

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

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca:

La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados.

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

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: *"El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades"*. (Otamendi, Jorge. *"Derecho de Marcas"*. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: *"El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los"*



demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros". (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES).

La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: *"La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados"*. (Alemán, Marco Matías, "Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios", Top Management, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo BELLOTÍN (mixto) cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

III. Marcas mixtas

El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente

del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, *"en el análisis ... hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ... suscita en el consumidor... debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores ..."*. Con relación a la prevalencia de estos elementos, la doctrina también dice que se debe determinar la *"situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo"*. (Fernández-Novoa, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 240).

La jurisprudencia del Tribunal dice: *"La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado"*. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000). Sin embargo para el cotejo de estas marcas, el Tribunal ha reiterado que: *"La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto."* (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Igualmente, el Tribunal dice: *"Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en otra el denominativo o viceversa y en tales*



casos la conclusión lógica ...” en principio “...será la de que no existe confusión. Si por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo denominativo o gráfico corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos.” (Proceso 86-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 633 de 17 de enero de 2001, marca: SIXLETS). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión.

Estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de proceder al cotejo, en el presente caso, entre el signo BELLOTÍN (mixto) y la marca BELLOTA (mixta) registrada.

IV. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, 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 inducir al público a error. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

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

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe iden-

tidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciados, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado).

La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del



signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro...". (Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

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

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

en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica". (Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

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

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

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

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

Reglas para efectuar el cotejo marcario

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

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



fonética y gráfica, ya que *“debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”* (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, *“Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”*, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la existencia o no de similitud entre el signo BELLOTÍN (mixto) y la marca registrada BELLOTA (mixta), así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

V. Conexión competitiva

Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos y servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos ubicados en diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala que se

han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

El Tribunal ha sostenido que: *“en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos 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 al caso, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”*. (Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N° 871 del 11 de diciembre de 2002).

La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios



deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, *“el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes...”* (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. Asimismo debe considerar que, cuando se dan los criterios de conexión competitiva, los mismos deberán aplicarse cuando concurren en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

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

CONCLUYE:

PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas mixtas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. En un signo mixto el elemento denominativo 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 determinantes. En consecuencia, corresponde a la autoridad competente proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terce-



ros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

SEXTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos que pertenecen a distinta clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2003-00461 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Mónica Rosell
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 132-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

Marca: LEGAL. Actor: Sociedad Productora Tabacalera de Colombia S.A. Protabanco S.A. Proceso interno N° 2003-00158 (8942).

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente Doctora María Claudia Rojas Lasso, relativa a los artículos 134 y 136



literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 2003-00158 (8942).

El auto de 30 de septiembre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial, por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 1127 de 30 de junio de 2005, complementada con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: Sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: Señor Alfonso Castillo Pico

b) Hechos

El 14 de febrero de 2002, el señor Alfonso Castillo Pico solicitó el registro como marca del signo LEGAL para identificar productos de la clase 34. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 34: Tabaco, artículos para fumadores; cerillas). El extracto de la solicitud se publicó en la Gaceta para la Propiedad Industrial N° 514 de 27 de marzo de 2002. La sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A., presentó oposición contra la solicitud referida, con fundamento en el registro N° 236.527 de la marca REGAL vigente hasta el 04 de abril de 2001, para distinguir los mismos productos.

Mediante Resolución N° 24642 de 31 de julio de 2002, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. y concedió el registro de la marca LEGAL (nominativa) en la clase 34 a favor del señor Alfonso Castillo Pico.

La sociedad actora presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución N° 24642; el primero fue resuelto por la Jefa de la División de Signos Distintivos mediante Resolución N° 31632 de 27 de septiembre de

2002 que confirmó la Resolución N° 24642, el recurso de apelación fue atendido por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), mediante Resolución N° 36304 de 19 de noviembre de 2002, resolviendo que no existe similitud capaz de generar error en el consumidor por lo que confirmó la Resolución impugnada, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La parte actora aduce, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio al otorgar el registro de la marca está vulnerando el artículo 134 puesto que "...Las resoluciones por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca **LEGAL** no obstante encontrarse registrada la marca **REGAL** para distinguir los mismos productos viola la norma antes transcrita en tanto que está concediendo el registro de una marca que no es distintiva, es decir, QUE NO ES APTA para identificar los productos marcados como **LEGAL** frente a los productos con la marca **REGAL** producidos por Protabaco, en tanto que es tal la semejanza que el público tome el producto por el otro, y asuma que los productos con ambas marcas provienen del mismo fabricante: Protabaco". Sobre la supuesta violación en la que incurre la Superintendencia dice que de acuerdo con ésta "... para el consumidor es obvio que **LEGAL** es lo que se refiere a la ley mientras que **REGAL** significa regio (definición ésta que, de paso, no se sabe de dónde salió ya que **REGIO** no es el significado de **REGAL** en ningún idioma), no hay riesgo de confusión para el consumidor, atribuyéndole por tanto un carácter distintivo a la marca **LEGAL** ...", distintividad que para la actora "... definitivamente no lo tiene".

En relación al artículo 136 literal a) de la Decisión 486, dice que la Superintendencia vulneró dicha norma para lo cual realiza una explicación de los hechos de la demanda como de las Resoluciones emitidas por la Superintendencia, y dice: "... es evidente que las marcas comparadas presentan una impresión de conjunto de clara semejanza, por no decir que de virtual identidad; examinadas sucesiva y no simultáneamente muestran que es más probable que



un consumidor común ... confundiría la denominación LEGAL con la denominación REGAL; y por último si se tiene en cuenta las semejanzas y no las diferencias de las marcas, tendría que concluirse que siendo así que se trata de marcas conformadas ambas por 5 letras, de las cuales 4 son idénticas y están ubicadas en el mismo lugar ... el grado de semejanza ... es EXTREMADAMENTE ALTO para un producto de consumo masivo, que se vende a toda clase de personas y que no requiere de ningún conocimiento para comprarlo”.

La actora cita jurisprudencia del Tribunal y argumenta que la Superintendencia “... ha determinado que ya que las marcas tienen un significado diferente, por esa razón las marcas no son confundibles a pesar de que el estudio comparativo de ambas arroja una incuestionable semejanza que sólo es posible dejar de ver cuando se ha tomado la firme decisión de dejar de verla”. Dice que: “... es falso e insostenible que las marcas LEGAL y REGAL no sean confundibles en razón de su etimología, y con el argumento de la semántica expuesto en este caso la Superintendencia ... no es consistente con sus decisiones y produce una gran inseguridad jurídica al decir unas veces una cosa, y otras veces otra”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, manifiesta que con la emisión de las Resoluciones impugnadas: “... no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486...”. Igualmente dice que estas Resoluciones se expidieron: “... legal y válidamente ... declarando infundada la observación presentada por la Sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. y concediendo el registro de la marca LEGAL para ... la clase 34”.

Sobre el artículo 134 de la Decisión 486, dice: “...es preciso señalar que la marca LEGAL, cumple con los requisitos dispuestos en esta norma y que, como se demostrará más adelante, en la medida que no resulta confundible con la marca REGAL, la marca LEGAL no se ve afectada en su capacidad distintiva.”

En relación al artículo 136 literal a), señala que: “... efectuado el examen de conjunto de las

marcas enfrentadas, LEGAL y REGAL, no arroja confusión, no obstante exista semejanza ortográfica y fonética entre los signos, como quiera que su significación o contenido conceptual es un elemento determinante que permita diferenciarlos.” Y en base a lo anteriormente señalado por la Superintendencia, dice: “... si bien es cierto que la denominación LEGAL tiene un concepto propio en nuestro idioma español contrario a lo que sucede con la marca REGAL, también es cierto que esta última puede ser considerada por lo mismo, como una expresión de fantasía entre el público consumidor, lo cual no imposibilita su coexistencia en el mercado.”

La Superintendencia argumenta que: “... si bien existe semejanza ortográfica y fonética entre los signos LEGAL y REGAL, se descarta el riesgo de confusión en virtud de su interpretación por parte del público consumidor, el que, contrario a lo afirmado por la demandante, no necesita de un diccionario al momento de hacer su elección para distinguir entre un producto identificado con la marca LEGAL de otro producto igual o similar identificado con la marca REGAL, de modo que no se vea inducido a error por el signo utilizado.”

Finalmente dice: “De este modo se evidencia que el registro de la marca LEGAL, no confundible con la marca REGAL, no contraviene per se las normas de carácter supranacional y no afecta indebidamente un derecho de tercero”.

El tercero interesado, Alfonso Castillo Pico, no contestó la demanda.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comu-



nitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud como marca del signo LEGAL (nominativa), se presentó el 14 de febrero de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

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 co-

mercio 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;*

(...)”.

I. La marca y los requisitos para su registro

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “...constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro ...”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos de un signo para ser registrado como tal y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

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



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

En consecuencia, la representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos.

La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: *"La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados"*. (Alemán, Marco Matías, "Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios", Top Management, Bogotá, p. 77).

Sobre esta característica, en lo que es pertinente a la Decisión 486, el Tribunal ha indicado que *"tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación ..."*. (Proceso 2-IP-2003, publicado en G.O.A.C. N° 912 del 25 de marzo de 2003, marca: MISS SUCRE).

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser

registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la "suficiente" distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona. Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486.

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

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

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

II. De la comparación de los signos. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión o de asociación, similitud gráfica e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona.



Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Es de hacer notar que esta prohibición es más amplia que la contemplada en el literal a) del artículo 83 la Decisión 344, toda vez que incluye el riesgo de asociación como una causal de irregistrabilidad.

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

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

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

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

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S).

El Tribunal ha diferenciado entre: *“la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”*. (Proceso 82-IP-2002, ya citado).

El Tribunal ha sostenido que: *“... la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”*. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo



prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

También es importante tener en cuenta que, además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, *“ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d)”. Dicho riesgo debe ser entendido en el sentido de que el derecho emanado de una marca debidamente registrada, que da protección al producto o servicio amparado por la misma, debe estar encaminado a indicar, por una parte, quién es su titular a efectos de distinguirlo de otros fabricantes o comerciantes de productos o servicios idénticos o similares; y por otra parte, a que los sujetos destinatarios de dichos bienes o prestaciones los identifiquen, adquieran o requieran sobre la base de su procedencia. (Sentencia dictada en el Proceso N° 84-IP-2000, de 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N°. 677 del 13 de junio de 2001, marca: KRISTAL). Al respecto el Tribunal dice: *“En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de ‘una modalidad del riesgo de confusión, y (que) puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta ... dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior y otra empresa del mismo grupo (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España 2003, p. 478)”*. (Proceso 165-IP-2005, aprobada el 19 de octubre de 2005, marca: VIC MATIE).*

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a

otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad y honestidad ajenas.

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

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

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

La similitud fonética depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.



Reglas para efectuar el cotejo marcario

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

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que *“debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”* (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).
2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse la marca LEGAL y la marca REGAL e identificar la existencia de similitud, entre ambas.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas 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 cualesquiera de los sentidos.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran siendo necesario conservar su unidad ortográfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o riesgo de asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejados de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpreta-



ción prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2003-00158 (8942) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Mónica Rosell
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





