



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	Pág.
<b>Proceso 103-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 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: DEIMAN (mixta). Actor: DEIMAN S.A. Proceso interno N° 2002-00301 (8255) .....	1
<b>Proceso 110-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en base a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Proceso Interno N° 2002 00158 01 (7935). Actor: AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH. Marca: FLAVO .....	11
<b>Proceso 131-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 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° 2002-00236 (7274). Actor: F. HOFFMANN - LA ROCHE. Marca nominativa: "XEGNAL" .....	18
<b>Proceso 137-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134, 135 literal b), 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. Parte actora: sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG. Caso: marca "XEGNAL". Expediente: N° 2003-00403 .....	32

#### PROCESO 103-IP-2005

**Interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 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: DEIMAN (mixta). Actor: DEIMAN S.A. Proceso interno N° 2002-00301 (8255).**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de septiembre 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 Consejero Ponente Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, relativa a los artículos 134,



136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 2002-00301 01 (8255).

El auto de 3 de agosto 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° 0918 de 1 de junio de 2005, recibida en este Tribunal el 23 de junio de 2005, complementada con los documentos incluidos en anexos.

#### a) Partes en el proceso interno

Demandante es la sociedad DEIMAN S.A. de C.V. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero interesado es la FÁBRICA DE CHOCOLATES ANDINO S.A.

#### b) Hechos

El 12 de febrero de 2001, la sociedad DEIMAN S.A. DE C.V., solicitó el registro como marca del signo DEIMAN (mixta) para distinguir productos de la Clase 30. (Clasificación Internacional de Niza, clase 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsa (condimentos); especias; hielo). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 507 al que la FÁBRICA DE CHOCOLATES ANDINO S.A. formuló oposición con base en la titularidad de la marca IMAN que también distingue productos de la Clase 30.

Por Resolución N° 1786 de 29 de enero de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca DEIMAN (mixta) a favor de DEIMAN S.A. DE C.V. para productos de la Clase 30, argumentando que: "... la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ... el signo solicitado no se encuentra incurso en causal alguna que

*impida su registro y el consiguiente uso exclusivo como marca".*

La FÁBRICA DE CHOCOLATES ANDINO S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma Jefa de la División de Signos Distintivos, que por Resolución N° 7391 de 28 de febrero de 2002 confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación, el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que mediante Resolución N° 13941 de 30 de abril de 2002 resuelve revocar la decisión contenida en la Resolución N° 1786, declarar fundada la oposición presentada y negar la solicitud de registro de la marca DEIMAN (mixta).

#### c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora sostiene que se violó el artículo 134 de la Decisión 486, indicando que: "*el signo DEIMAN Mixto, se caracteriza por estar conformado por un tipo especial de letra que inicia con letra pequeña la cual va aumentando su tamaño para terminar en letra pequeña guardando armonía visual con una figura caprichosa que semeja un círculo (sic) ovalado ... Se trata de un diseño indivisible formado por un todo, que es novedoso y se ha constituido en una marca con fuerza distintiva suficiente, respecto de otros signos o productos con los que pudiere confundirse, por lo tanto cumple plenamente con el presupuesto de representación gráfica, mediante su lectura y escritura, que es en definitiva lo que retiene la imaginación de sus innumerables consumidores ...*" y que "*... la Superintendencia ... no hace un examen minucioso del signo, lo limita y fracciona a la expresión IMAN, omitiendo los demás elementos esenciales, DEIMAN + diseño característico, que hacen parte integrante del signo, y que en su conjunto forman un todo indivisible, que constituye la novedad y distintividad de la marca solicitada a registro*".

También dice que se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y que no existe confusión visual, toda vez que el Superintendente Delegado al efectuar el cotejo entre los signos en conflicto "*... omite la regla esencial que consiste en que los signos deberán tomarse en su comparación como un TODO, y sin ninguna clase de fraccionamiento, pues no valora el alcance del diseño y el tipo letra (sic) que caracteriza al signo solicitado ...*" dice que desde el punto



de vista fonético: “Los signos DEIMAN ... e IMAN, no obstante su composición, responde a sonidos diferentes ...”, desde el punto de vista conceptual sostiene que: “La expresión DEIMAN dentro de un diseño característico y con un tipo de letra muy distintivo, corresponde a la razón social de la compañía que represento, y por ser un signo inventado se trata de una expresión de fantasía que carece de significado ... no obstante a que la marca solicitada incluye la expresión Iman, al agregarse la De y tomarse de forma indivisible DEIMAN; desaparece cualquier relación conceptual que pueda presentarse con las partes fraccionadas ... La expresión IMAN, corresponde a óxido de hierro que atrae hierro, el acero y otros metales ... En conclusión desde el punto de vista conceptual los signos en contienda tampoco son susceptibles de CONFUSIÓN ...”, desde el punto de vista ortográfico los signos “... presentan suficientes diferencias, siendo cada uno propio y original y sin riesgo de confusión para el público consumidor”.

Finalmente indica que se violó el artículo 150 de la misma Decisión 486, toda vez que la Superintendencia: “... erró al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo DEIMAN mixto ... los actos administrativos acusados se encuentran igualmente viciados de nulidad, pues en el examen de fondo no se apreció la marca de manera integral, no se interpretaron adecuadamente las disposiciones vigentes aplicables, configurándose también una falsa e inapropiada motivación ...”.

#### **d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda**

La Superintendencia de Industria y Comercio, manifiesta que “... con la expedición de la resolución 13941 ... expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”. Igualmente dice que se: “... expidió legal y válidamente la resolución 13941 ... declarando fundada la observación (sic) presentada por la sociedad Fábrica de Chocolates Andino Ltda. para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad DEIMAN S.A. de C.V.”. Dice que: “Es claro e inequívoco que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa ...”.

Asimismo sostiene que “... es evidente que, ‘DEIMAN’, si bien es susceptibles (sic) de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados DEIMAN’ (solicitada) (sic) e ‘IMAN’ (solicitada) (sic) resulta indudable que presentan similitudes visuales y auditivas, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado ...”.

La demandada, se adhiere a lo manifestado por el Superintendente Delegado en sentido de que entre las marcas en conflicto “... existen similitudes en el aspecto visual y auditivo (sic) que conllevarían al público consumidor a error respecto al origen empresarial de los productos; lo anterior habida cuenta que, la expresión ‘DEIMAN’ reproduce las cuatro letras que conforman la marca registrada ‘IMAN’ limitándose a adicionarle la sílaba DE, lo cual no le otorga suficiente distintividad, más aun si tenemos en cuenta que identifican productos de la misma clase y que de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor sobre el origen empresarial de los productos ... la marca solicitada ‘DEIMAN’ encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486 ...”.

Finalmente argumenta que, los signos examinados, al distinguir los mismos productos generarían “... confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, que distinguen una nueva o una misma línea (sic) de productos, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismo canales de comercialización”.

En consecuencia, “... los actos administrativos acusados ... no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

El tercero interesado no contesta la demanda.

#### **CONSIDERANDO:**

Que, las normas contenidas en los artículos 134, 136 literal a) y 150 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 DEIMAN mixto, se presentó el 12 de febrero de 2001, es decir en vigencia de la Decisión 486, 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 Tribunal consultante se interpretarán los artículos 134, 136 literal a) y 150 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 comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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

(...)”.

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

#### **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, mo-





nogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, colores 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 DEIMAN (mixta) 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. Marcas denominativas y marcas mixtas

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

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

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. 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 de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ... suscita en el consumidor... debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”* (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Sobre el tema la jurisprudencia dice: *“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado*

*el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). También 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). 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.

## III. 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 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 princi-



pios 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). 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 Pro-*

ceso 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 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 su-





cesiva 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 DEIMAN (mixta) y la marca IMAN e identificar la existencia de similitud, entre ambos.

#### IV. Examen de registrabilidad de un signo

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

Por su parte el artículo 150 de la Decisión 486 dispone que: vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 antes mencionado para que el solicitante haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente, sobre las oposiciones presentadas; o, si hubiere otorgado un plazo adicional de 30 días para que presente pruebas que sustenten la contestación, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubie-

ran presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca.

Si no se hubiesen presentado oposiciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de la marca. La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente.

El Tribunal observa que: *"La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios"*. (Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO).

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto.

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.

**SEGUNDO:** En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto y uno denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

**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.

**QUINTO:** La Oficina Nacional Competente, se hayan o no presentado oposiciones, obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.

El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2002-00301 (8255) 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.

Walter Kaune Arteaga  
PRESIDENTE (e)

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
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 N° 110-IP-2005**

**Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en base a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Proceso Interno N° 2002 00158 01 (7935).  
Actor: AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH. Marca: FLAVO.**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil cinco.

**VISTOS:**

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134 inciso primero, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de fecha 1 de junio de 2005, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del proceso interno N° N° 2002 00158 01 (7935).

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 17 de agosto de 2005.

**1. Las partes.**

La actora es AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH.

Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio.

**1. Determinación de los hechos relevantes****2.1. Hechos.**

El 22 de junio de 2000, la sociedad AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH solicitó el registro de la marca compuesta por la denominación FLAVO, para identificar preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer, productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (*Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos*

*para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas*). La solicitud referida fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 497 colombiana, y sobre la misma no recayó observación alguna por parte de terceros.

Mediante Resolución N° 10800 de 30 de marzo de 2001, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió denegar el registro de la marca solicitada dada la semejanza con la marca "B-FLAVON-C (mixta)" registrada en la clase 5, a nombre de la sociedad LABORATORIOS CALIFORNIA S.A., todo ello basados en la causal de irregistrabilidad que establece el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, la misma que impide el registro de aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticas 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.

La sociedad demandante interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación contra dicha resolución, los mismos que fueron resueltos mediante las resoluciones Nos: 23790 del 26 de julio y 23159 del 29 de octubre, ambas de 2001, en el sentido de confirmar la Resolución N° 10800, denegando el registro de la marca solicitada.

**2.2. Fundamentos de la demanda.**

La demandante manifiesta que no existe identidad entre los signos sub litis, y en cuanto a la semejanza: "(...) que ni el análisis de semejanza ortográfica (gráfica) y fonética se llevó a



*efecto respecto a la integridad, sino que fue dividida artificialmente hasta el punto que el examinador de marcas, a su arbitrio y separándose de la técnica de cotejo, consideró que la expresión predominante de la marca B-FLAVON-C era la parte formada por FLAVON (...)*, en este sentido indica que la resolución se contradice en cuanto en ella misma se señala en forma general que *“esta comparación se ha efectuado en forma sucesiva y sobre la base de considerar estos signos como nominativos y sin descomponer las marcas”*.

Asimismo, afirma que se ha contradicho lo dispuesto en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 por cuanto el signo solicitado posee la capacidad de distinguir productos de la clase 5 en el mercado, *“pues no existe marca alguna o solicitud de registro que le reste esta aptitud”*.

### **2.3. Contestación a la demanda.**

#### **De la Superintendencia de Industria y Comercio.**

La Superintendencia arguye que con la expedición de los actos administrativos sub judice, no se incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora, ya que los mismos se profririeron de conformidad con lo establecido en las normas vigentes, toda vez que al efectuar el examen sucesivo y comparativo de la marca FLAVO frente a la marca B-FLAVO-C para la clase 5, se evidencia que son semejantes entre sí al grado de conllevar a error al público consumidor por confusión directa e indirecta.

En este sentido, la marca solicitada no sería suficientemente distintiva, dado que se configura la semejanza arriba señalada, y por tanto, no puede acceder a registro.

#### **CONSIDERANDO:**

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones con-

tenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que si bien en la consulta prejudicial se solicitó la interpretación de los artículos 134, inciso primero, 135, literal a) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; dado que los mismos no son aplicables al caso concreto, no se interpretarán; sin embargo, se interpretarán de oficio los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por corresponder al caso sub materia.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

#### **DECISIÓN 344**

*“(...)*

#### **Artículo 81**

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

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

#### **Artículo 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;*

*(...)*”.



**DECISIÓN 486**

“(…)

**DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA**

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

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

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

(…)”

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

**I. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO**

Con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

*“La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de la presentación de 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 marcario.”<sup>1</sup>*

El régimen común de propiedad industrial se basa en la irretroactividad de la norma sustancial, disponiendo que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. Sin embargo, las disposiciones han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

El Tribunal ha manifestado al respecto que *“si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas.”<sup>2</sup>*

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

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

<sup>1</sup> Proceso 39-IP-2003, caso “& mixta”, publicado en la G.O.A.C. N° 965, de 8 de agosto de 2003.

<sup>2</sup> Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1 de octubre de 2002.



mediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera:

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

*Conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior se registrará por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, pero en lo relativo a:*

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

(...)

*Dicho régimen, aún en vigencia de la Decisión 486 es el que regula el registro de las marcas, en razón de la ultractividad de la ley; sólo lo relativo a las previsiones de índole procedimental que contiene la Decisión 486 es aplicable al procedimiento que se encontraba en trámite a su entrada en vigencia respecto de las etapas que aún no se habían cumplido.”<sup>3</sup>*

Así, en el caso de autos, la solicitud de registro del signo “FLAVO” fue presentada el 22 de junio de 2000, es decir, cuando se encontraba en vigencia la Decisión 344. Por tanto, es de aplicación al caso concreto dicha norma andina para determinar los requisitos de registrabilidad del signo y las prohibiciones tanto absolutas como relativas del mismo.

<sup>3</sup> Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005.

## II. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo 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 valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue. En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado.

El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos:

En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal



magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto 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.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

### III. DE LOS SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS

En lo que concierne a la estructura de los signos sub materia, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a los signos denominativos y mixtos.

Los primeros, llamados también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. A la vez, en este tipo de signos se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y los arbitrarios, desprovistos de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar.

Y los segundos, los signos mixtos, se encuentran integrados por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de signos arriba descritos, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

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

El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa

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

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

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

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

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

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identi-



dades 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 bajo la titularidad de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos, de igual naturaleza o que en general, productos/servicios de los cuales su uso pueda inducir al público consumidor a error, ya que ello les generaría un verdadero riesgo de confusión, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el producto/servicio de sus similares en el mercado, o su verdadero origen empresarial, y por tanto mellada la posibilidad de escoger entre ellos con entera libertad.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente:

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

*“... se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfraczándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.”<sup>4</sup>*

<sup>4</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso N° 161-IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1175 de 15 de marzo de 2005.

De otro lado, 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 los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados 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.

#### V. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

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

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina<sup>5</sup>, 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.”*

<sup>5</sup> BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.





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

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

Asimismo, a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, el juez consultante deberá tener en cuenta adicionalmente los siguientes criterios:

A) Tratándose de signos denominativos, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- La semejanza gráfico-fonética;
- La semejanza conceptual; y,
- Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.

B) Tratándose de signos figurativos:

- Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
- Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.

C) Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios indicados, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- La denominación que acompaña al elemento figurativo;
- La semejanza conceptual; y,
- La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo.

Tratándose de un signo denominativo y uno figurativo, se tendrá en consideración la semejanza conceptual.

Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los ítems A) y C); y tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los ítems B) y C), todo ello considerando la mayor o menor relevancia de los elementos que componen los signos confrontados en el caso concreto.

En este sentido, es preciso considerar que:

*“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 de la gráfica, 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”<sup>6</sup>.*

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

**CONCLUYE:**

1. De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

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.

Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será aquella la

<sup>6</sup> Sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”.



aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.
3. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de ser conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración
4. En la comparación entre dos signos mixtos, o entre uno mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento

gráfico pueda ser el decisivo, todo ello en concordancia con los criterios establecidos en la presente ponencia.

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

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga  
PRESIDENTE (E)

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

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 131-IP-2005

**Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 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° 2002-00236 (7274). Actor: F. HOFFMANN – LA ROCHE. Marca nominativa: “XEGNAL”.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito, a los nueve días del mes de septiembre 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 24 de agosto 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:** F. HOFFMANN – LA ROCHE AG.

**Demandada:** NACION COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

**Tercero interesado:** LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.

**B. DATOS RELEVANTES.****1. Los hechos.**

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

a. La sociedad **LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.**, por intermedio de apoderado judicial, solicitó el 21 de octubre de 1999 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo nominativo “**XEGNAL**” para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 99.66474.

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

de Propiedad Industrial, la sociedad **F. HOFFMANN LA ROCHE AG** presentó observaciones al registro del signo nominativo “**XEGNAL**”, con base en la marca nominativa “**XENICAL**” para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

c. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 13998 del 30 de junio de 2000, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad **HOFFMANN LA ROCHE AG**, y concedió el registro de la marca nominativa “**XEGNAL**”.

d. Contra esta decisión el actor interpuso los recursos de reposición y apelación.

e. La División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 25164 del 28 de septiembre de 2000, confirmó su decisión y concedió el recurso de apelación. Mediante Resolución N° 35228 del 28 de diciembre de 2000 se confirmó en todas sus partes la Resolución N° 13998 del 30 de junio de 2000.

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

El actor manifiesta que se violaron los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344, por las siguientes razones:

a. Las marcas nominativas “**XEGNAL**” y “**XENICAL**” son confundibles en los términos del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que existe una similitud en conjunto, donde la primera impresión es visual de acuerdo con la composición ortográfica y fonética, ya que la voz es el medio como el consumidor demanda el producto. No está de acuerdo lo anterior con el análisis de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque fraccionó y descompuso las marcas en vocales y sílabas.

b. La Superintendencia de Industria y Comercio no sólo fraccionó y descompuso las marcas, sino que lo hizo sin tener en cuenta la composición ortográfica de las mismas, ya que analiza sílabas inexistentes. No existe, en efecto, una sílaba formada por las letras (I-C), ni tampoco en la segunda sílaba de “**XEGNAL**” aparece la letra G.



- c. La marca “**XENICAL**” está formada por siete letras y la marca “**XEGNAL**” por seis letras. De siete letras que forman la primera, cinco aparecen en la segunda. Las dos primeras (XE) y las dos últimas (AL) son las mismas en las dos marcas y la letra “N” aparece en forma intermedia en ellas. De este análisis se desprende que ortográfica y visualmente los signos son confundibles.
- d. Fonéticamente el riesgo de confusión es mucho mayor, ya que las dos letras iniciales de las marcas tienen la misma pronunciación. Lo mismo sucede con las dos letras finales y la participación intermedia de la letra “N”, que complementa la semejanza fonética.
- e. Las marcas en conflicto son expresiones de fantasía y, por lo tanto, las reglas de acentuación castellana no son de aplicación en toda su extensión, aunque ambos signos pueden tener acentuación en la letra “E” de la primera sílaba o en la letra “A” de la última sílaba, lo cual arroja identidad tónica.
- f. La Superintendencia examinó las marcas de forma simultánea para establecer sutiles diferencias y, por lo tanto, el examinador incumplió con la regla consistente en que las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
- g. La Superintendencia de Industria y Comercio no asumió la posición de un usuario medio, sino que, por el contrario, analizó las marcas como un técnico en marcas, lo cual le permitió identificar las casi insignificantes diferencias entre los signos.
- h. El análisis efectuado no tuvo en cuenta que se trata de productos farmacéuticos y, por tal razón, no había que hacer el estudio exhaustivo que realizó la Superintendencia, ya que este análisis no es el que se hará por un usuario medio.
- i. El examinador no aplicó la regla consistente en que debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias, ya que no apreció que los dos signos tienen la misma raíz “XE”, la terminación “AL”, la misma fonética y la “N” intermedia.
- j. Ambos signos distinguen los mismos productos farmacéuticos, es decir, productos com-

prendidos en la clase 5. La marca “**XENICAL**” distingue “PREPARACIÓN Y SUSTANCIAS FARMACÉUTICAS”, y la marca “**XEGNAL**” distingue “PRODUCTO FARMACÉUTICO LIMITADO A UN MEDICAMENTO FORMULADO PARA LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL”. Ambos son productos farmacéuticos y el hecho de que el segundo sea limitado para el tratamiento de la disfunción eréctil, no le quita el carácter de tal.

- k. El signo “**XEGNAL**” es perceptible por los sentidos y está representado gráficamente, pero carece de distintividad, ya que su uso respecto de productos farmacéuticos induce al público a error.

### C. LA CONTESTACION A LA DEMANDA.

1. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda con los siguientes argumentos:
- a. Tratándose de marcas farmacéuticas el análisis debe ser diferente al mero examen conjuntual. Las marcas farmacéuticas están formadas por un prefijo o un sufijo, que muchas veces son el elemento básico para su elaboración o condición terapéutica a tratar. Estos sufijos o prefijos son de uso común y, por lo tanto, el análisis debe hacerse no respecto del sufijo o prefijo sino de la otra parte de la palabra.
- b. De acuerdo con lo anterior, dejando de lado el prefijo “XE”, que es de uso común, y atendiendo a la sílaba tónica “AL”, se concluye que aunque la marca solicitada está estructurada por seis letras, diferenciándose en la terminación “GNAL”, la estructura visualmente se hace diferente y diferenciadora.
- c. La identidad o similitud entre los productos no existe, ya que los productos farmacéuticos se pueden relacionar en la medida en que cumplen una condición física similar, porque de lo contrario todos los productos farmacéuticos estarían relacionados entre sí.
- d. En el caso bajo estudio se debe aplicar el criterio de un consumidor especializado y no del consumidor medio, ya que será un profesional del área de la salud el que





podrá distinguir perfectamente entre los productos que el consumidor le solicita. El profesional de la salud, en efecto, no incurriría en confusión alguna respecto del origen empresarial, porque el mercado objetivo al que se dirigen los productos identificados con las marcas en cuestión es reducido y especializado.

e. En cuanto a los canales de comercialización, los productos que identifican las marcas en cuestión no son de masiva distribución, ya que el consumidor medio no tendría acceso directo a él sino a través de un expendedor especializado.

2. La sociedad **LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.**, tercera interesada en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda, con lo siguientes argumentos:

a. Las marcas nominativas “**XENICAL**” y “**XEGNAL**” no son similares y no conducen a error o confusión por parte de los consumidores.

b. Si se analizan en su conjunto, las marcas en conflicto son completamente diferentes. No se puede, como lo hizo la demandante, separar las marcas hasta el punto de contar sus letras.

c. Al pronunciar las marcas en forma sucesiva queda descartada toda posibilidad de confusión entre las mismas, ya que el sonido que se produce al oído humano al pronunciarlas es muy diferente, y si se toma la posición de un consumidor medio es claro que las marcas pueden coexistir en el mercado sin inducir a error a los consumidores.

d. Las diferencias entre las marcas son muchas y, por el contrario, las semejanzas son muy pocas. El hecho de tener letras iguales no las hace similares porque nuestro alfabeto se compone por 28 signos.

e. La especialidad del producto hace que las marcas sean inconfundibles, ya que los productos de una y otra marca están limitados y, por lo tanto, no conduciría a error al público consumidor. La marca “**XEGNAL**” distingue “UN MEDICAMENTO FORMULADO PARA LA DISFUNCIÓN ERECTIL”, mien-

tras que la otra marca se refiere a otra clase de productos.

f. El signo “**XEGNAL**” es perceptible por los sentidos, está representado gráficamente y es distintivo.

## II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

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

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

Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación prejudicial son los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro de la marca nominativa “**XEGNAL**” para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

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

### DECISION 344

#### Artículo 81

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

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

(...)

#### Artículo 83

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



“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.”

#### IV. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, reglas para el cotejo marcario, comparación entre marcas denominativas, principio de especialidad y conexidad competitiva, las marcas farmacéuticas y los signos de fantasía.

#### A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344.

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

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

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

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

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

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

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

(...)

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

(...)

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

(...)

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

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

Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997).

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



Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

*“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004)*

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

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

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

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

del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003).

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

### 1. La distintividad.

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

En este sentido se precisa que el carácter distintivo:

*“...viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.”<sup>3</sup>*

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

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



## 2. La perceptibilidad.

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

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

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que:

*“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.”<sup>4</sup>*

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

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

## 3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser repre-

sentado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

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

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

## B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344.

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

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

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro

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

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





se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

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

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

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

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

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente:

*“...es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o*

*menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.*

*“...se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.”<sup>6</sup>*

La similitud entre dos marcas puede darse desde diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso.

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

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénti-

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



cas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

### C. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

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

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina<sup>7</sup>, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corporación, y que son del siguiente tenor:

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

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

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma indi-

vidualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión.

### D. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS.

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

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

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

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

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

“...en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza

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



*y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”<sup>8</sup>*

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

#### **E. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD Y CONEXIDAD COMPETITIVA EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344.**

Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera:

*El consultante “...deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.*

*Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que 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 semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas.*

*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 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial del 27 de noviembre de 2002).*

#### **Excepción: la conexidad competitiva.**

Como quiera que dentro del proceso interno se planteó la conexidad entre productos y/o servicios comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es preciso que el juez consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad y, por lo tanto, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional.

No obstante lo anterior, y como en el presente caso los signos confrontados se refieren a productos de la misma clase, el consultante también deberá analizar, ya no en relación con las clases sino en relación con los productos, la conexidad competitiva existente entre los mismos y que amparan los signos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes factores de análisis que sirven como criterios para definir el tema:

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

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



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

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

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

**e) Uso conjunto o complementario de productos:** Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe en-

tenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

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

## H. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS.

### 1. Palabras de uso común en marcas farmacéuticas.

Al conformar una marca su creador puede hacer uso de una gran cantidad de elementos tales como: prefijos o sufijos de uso común, que por ser tales no pueden ser monopolizados por persona alguna, por lo que su titular no está facultado por la ley para oponerse a que otros los utilicen en el diseño de signos marcarios, siempre que el nuevo signo tenga suficiente calidad distintiva, a fin de no generar la posibilidad de confusión.

Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos (prefijos, sufijos o palabras) de uso general y corriente que le dan al signo algún poder evocativo, ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

Las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos; ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de





signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

El consultante, al comparar la marca "XENICAL" con la marca "XEGNAL" deberá determinar si contiene partículas de uso común en relación con las marcas farmacéuticas y, de ser esto así, si los elementos no comunes del nuevo signo tienen la suficiente calidad distintiva a fin de no generar confusión en el público consumidor.

## 2. Criterio del "Consumidor medio" al hacer una comparación entre signos que distinguen productos farmacéuticos.

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

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

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

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

*El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas*

*ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente:*

*"Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno".*

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

*"Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 30 de enero de 2002).*

Un criterio riguroso como el comentado se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que el consumidor de productos farmacéuticos suele no ser especializado en temas químicos y farmacéuticos y, por lo tanto, es más susceptible de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos.

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



En consecuencia, "al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto" (Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C 997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). El examinador deberá actuar con la debida diligencia al examinar estos signos, antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta que se trata de productos sensibles a la salud del consumidor. (Proceso 65-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 22 de junio de 2005)

## I. SIGNOS DE FANTASÍA.

Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores y consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que puede evocar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan a los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de los signos de fantasía el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

*"Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas... se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas".* (Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 989 del 29 de septiembre de 2003).

El consultante, de conformidad con el capítulo precedente, deberá comparar los signos "XENICAL" y "XEGNAL", determinando la condición de signo de fantasía en el conjunto marcario, y si los elementos no comunes a las marcas farmacéuticas le dan un carácter de distintividad y de fantasía a ese conjunto.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

## EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

### CONCLUYE:

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

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

**TERCERO:** 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.

**CUARTO:** La regla de especialidad señala, que bajo una misma denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos correspondientes, el consul-



tante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

Con el fin de precisar si 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, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

**QUINTO:** En el caso de marcas que contienen partículas de uso común al hacer el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso presente, por tratarse de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.

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

**SEPTIMO:** El consultante deberá comparar los signos en conflicto, determinando la condición de signo de

fantasía en el conjunto marcario, es decir, si los elementos no comunes a las marcas farmacéuticas le dan un carácter de distintividad y de fantasía a todo ese conjunto.

**OCTAVO:** 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.

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° 2002-00236 (7274), 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

Rubén Herdoíza Mera  
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 N° 137-IP-2005**

**Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134, 135 literal b, 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. Parte actora: sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG. Caso: marca "XEGNAL". Expediente: N° 2003-00403.**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** San Francisco de Quito, nueve de septiembre del año dos mil cinco.

**VISTOS**

La solicitud de interpretación prejudicial de los "artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina", formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. María Claudia Rojas Lasso, y recibida en este Tribunal en fecha 8 de agosto de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

**1. Demanda****1.1. Cuestión de hecho**

Según el consultante, la parte actora alega que "La Sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca XEGAL (*rectius*: XEGNAL) para distinguir los productos de la clase 5 internacional 'productos farmacéuticos y medicamentos'; que "A esta solicitud la sociedad actora, F. HOFFMANN-LA ROCHE AG. presentó observaciones (sic) mediante memorial, argumentando la existencia de la marca XENICAL, registrada en clase 5, que resulta confundible con la solicitada"; que "La Superintendencia de Industria y Comercio resolvió esta observación (sic) por medio de la Resolución No. 40917 del 23 de diciembre de 2002, declarando infundada la observación (sic) y concediendo el registro de la marca XEGNAL para distinguir productos de la clase 5 internacional"; que "La Sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE A.G. presentó recurso de reposición y apelación contra la Resolución

No. 40917 de 23 de diciembre de 2003"; que "La Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición por medio de la Resolución No. 6273 del 28 de febrero de 2003, en el sentido de confirmar lo dicho en la Resolución No. 40917 de 2002"; y que "La Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación por medio de la Resolución No. 7761 del 27 de marzo de 2003, en el sentido de confirmar lo decidido por la Resolución No. 40917 de 2002 atrás mencionada considerando que entre XEGAL (sic) y XENICAL no existen semejanzas de ningún tipo".

El apoderado actor argumenta en su demanda que "A la solicitud de registro descrita ... le fue asignado el número de expediente administrativo 02 40884 y fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 518 del 30 de julio de 2002". Del expediente remitido a este Tribunal por el consultante y, en particular, del expediente administrativo No. 2002/40884, deriva que la fecha de introducción de la solicitud de registro como marca del signo "XEGNAL" fue el 14 de mayo de 2002 (folio 97).

**1.2. Cuestión de derecho**

Informa el consultante que la actora, en su demanda, denuncia la violación "de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina", y que sostiene al efecto que "la Superintendencia de Industria y Comercio ... con las Resoluciones demandadas violó los artículos mencionados, ya que no se aplicaron adecuadamente las reglas que ha enunciado el Tribunal Andino de Justicia, por las siguientes razones: 1. La Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 134 de la Decisión 486 por aplicación indebida, toda vez que concedieron (sic) el registro de una marca que encuadra dentro de los supuestos de hecho de marcas no registrables contenidos en la mencionada decisión. Es decir, que la marca XEGNAL,





a pesar de ser susceptible de representación gráfica, no es distintiva por ser confundiblemente semejante a otra registrada con anterioridad. 2. Se vulneró el literal b) del artículo 135 de la Declaración 486 al aplicar indebidamente la norma mencionada, puesto que la expresión XEGNAL es confundible con la marca previamente registrada XENICAL, para distinguir exactamente los mismos productos, por lo que carece de la distintividad requerida para ser registrada como marca. 3. El literal a) del artículo 136 de la decisión 486 fue violado ... por cuanto se presenta confundibilidad entre los signos XENICAL y XEGNAL y ambos signos distinguen los mismos productos"; y que "se violó la regla de la comparación, pues los diferentes falladores de instancia fraccionaron y descompusieron las marcas, cuando debieron apreciar las marcas en sus conjuntos y conforme a la impresión general que despiertan los signos".

El Tribunal observa además que, a juicio del actor, "la comparación entre los signos XENICAL y XEGNAL debe analizar el riesgo de confusión del conjunto de las marcas sin fraccionarlas o descomponerlas. La comparación de conjunto de XENICAL y XEGNAL muestra que existe similitud entre los signos. Similitud que se acentúa en la medida en que se trata de signos nominativos, donde la primera impresión es visual, de acuerdo con la composición ortográfica y fonética por ser el medio, la voz, la forma como el usuario demanda el producto distinguido con la marca"; que "... la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los diferentes actos demandados, fraccionó y descompuso las marcas", y que con ello restó importancia "a la identidad en la raíz y terminación de las marcas y a la coincidencia de vocales y consonantes que conforman los signos y resaltando las semejanzas existentes entre las mismas", que "... para desvirtuar la confusión a primera vista la oficina de marcas tuvo que recurrir a un procedimiento vedado"; que "La marca XENICAL está conformada por siete (7) letras y la marca XEGNAL por seis (6). De las seis (6) letras que conforman la palabra XEGNAL, cinco (5) 'X-E-N-A-L' aparecen en la marca XENICAL. Las dos (2) primera (sic) letras 'XE' y las dos (2) últimas letras 'AL' que componen uno y otro signo son coincidentes y la letra 'N' hace parte del centro de ambos conjuntos marcarios, de donde se desprende que XENICAL y XEGNAL son ortográfica y visualmente confundibles"; que "... la impresión de conjunto despertada por las mismas es confundible, de-

bido, en primero (sic) medida a la coincidencia en cuanto a la mayor parte de la secuencia ortográfica (X-E-N-A-L). Fonéticamente el riesgo de confusión es mayor por cuanto las dos (2) letras iniciales de ambos signos son las mismas y tienen la misma pronunciación; igual ocurre con las dos (2) letras finales y la participación intermedia de la letra 'N' complementa la semejanza auditiva entre los signos XENICAL y XEGNAL. Es importante señalar que los signos enfrentados cuentan con la misma sílaba tónica → la última, lo cual sumado al hecho de que las letras finales de ambos signos sean las mismas 'AL' hace necesario concluir que la confundibilidad fonética entre los signos es inminente"; que "... la coincidencia en cuanto a la estructura ortográfica de los signos, en el mismo orden dentro de las palabras X-E-N-A-L, sumado a la identidad en cuanto a la sílaba tónica demuestra que los signos examinados en conjunto son confundibles a nivel visual y fonético"; que "... el estudio sobre las marcas se hizo de manera simultánea realizado (sic) y con la comparación uno a uno de los elementos que conforman cada marca. Si el examen de registrabilidad de XEGNAL se hubiera realizado correctamente la conclusión habría sido el rechazo del signo solicitado, puesto que en un examen sucesivo resulta prácticamente imposible percibir y recordar las diferencias entre los signos, que se reducen a una letra 'G' en XEGNAL vs. 'IC' en XENICAL".

Agrega la parte actora que "... resulta claro que los examinadores no asumieron la posición de un usuario medio, sino que analizaron los signos (sic) como técnicos en marcas, lo cual los llevó a encontrar insignificantes las similitudes entre los signos"; que "Es obvio que el consumidor medio, quien no realiza exámenes técnicos (no cuenta sílabas, revisa vocales, etc.), ni se enfrenta a los signos de manera simultánea confundirá XENICAL con XEGNAL debido a las coincidencias ortográficas y fonéticas de los signos, puesto que se deja llevar por la primera impresión que le despiertan los signos y por la imagen que recuerda de otros"; que "Para un usuario medio, que no tiene porque (sic) conocer las aplicaciones de los distintos productos farmacéuticos, el riesgo de confusión se aumentará porque no analiza los signos en la forma detenida y exhaustiva que lo hace un técnico en marcas"; que "... lo que hizo el examinador fue buscar y extraer las diferencias existentes entre los signos, exaltándolas, para



justificar su decisión de conceder el registro de XEGNAL, en lugar de atender a las semejanzas existentes entre los signos y que han sido mencionadas repetidamente dentro de esta demanda”; que “... la similitud general de los signos no esta (sic) dada por las puntuales y escasas diferencias sino por la semejanza de elementos e identidad en cuanto a la distribución de los mismos”; que “... dadas las semejanzas entre ellos, y teniendo en cuenta lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las marcas no pueden coexistir pacíficamente ni en el registro, ni en el mercado ... Resulta evidente que no es posible permitir la coexistencia de XENICAL y XEGNAL cuando las mismas cuentan con la misma estructura ortográfica (X-E-N-A-L) y no se diferencian sino en una letra ‘IC’ vs. ‘G’ ”; que “La marca XENICAL ... distingue: ‘Preparaciones y sustancias farmacéuticas’, productos comprendidos dentro de la clase 5 internacional. Por su parte, la marca XEGNAL distingue: ‘Productos farmacéuticos y medicamentos’, productos comprendidos dentro de la clase 5 de la clasificación internacional”; que “... el consumidor promedio no cuenta sílabas ni verifica la presencia de letras o detalles diferentes entre signos, sino que se deja llevar por la impresión general de los mismos. Así mismo, es necesario resaltar que la forma de pedir los productos en las farmacias es de manera oral y que en muchas ocasiones dichos productos se venden sin receta médica, por lo que el más mínimo riesgo de confusión entre los signos debe dar lugar al rechazo del solicitado con posterioridad, puesto que al permitir el registro de signos confundibles se pone en peligro la salud humana”; que “... XENICAL y XEGNAL distinguen exactamente los mismos productos, por lo que el riesgo de confusión y asociación entre los mismos es evidente”; y que “... la expresión XEGNAL es confundible con la marca previamente registrada XENICAL, para distinguir exactamente los mismos productos, por lo que carece de la distintividad requerida para ser registrada como marca”.

## 2. Contestación a la demanda

**2.1.** La Superintendencia de Industria y Comercio argumenta, según informa el consultante, que “... al no encontrar que se vulnerara derecho alguno, otorgó el registro de la marca denominativa XEGNAL, mediante los actos administrativos acusados teniendo en cuenta que la solicitud de registro cumplía los requisitos pre-

vistos en las disposiciones legales vigentes, lo que indica que previa la realización de un examen, se concluyó que no había ninguna causal de irregistrabilidad que afectara la concesión del registro”; que “... se debe observar la regla de la ‘especialidad’, ya que en atención a ello deben destacarse los productos para los cuales han sido solicitadas las marcas y en atención a esto, si las marcas pretenden amparar productos que son disímiles o diferentes como en este caso, queda demostrado que el signo puede ser registrado”.

En el escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se argumenta además que “Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer la unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, **tenemos que la marca solicitada y registrada ‘XEGNAL’ (Nominativa) esta estructurada por seis letras**, frente a siete grafemas de la opositora, lo cual hace una mayor extensión del signo registrado frente al opositor, lo cual contribuye a hacer más amplias las diferencias entre los signos confrontados”; que “... es de resaltar que el signo que se opuso al signo concedido, presenta suficientes diferencias en su estructura y en su composición central, de lo cual se puede apreciar además, de una disímil pronunciación fonética y de su sílaba tónica, lo cual le da una estructura visual y ortográfica y auditiva completamente diferenciadora. Es de ratificar que, la percepción sonora o auditiva que los signos generan, es completamente diferente”; que “Todas estas razones y la visión de conjunto de los signos confrontados descartan de manera incontrovertible la confundibilidad en el público consumidor”; que “... la expresión ‘XEGNAL’, tiene la suficiente fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados, se tiene que las expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no generan confusión, porque entre las expresiones en conflicto XEGNAL (Nominativa) y ‘XENICAL’ (Nominativa) se encuentran elementos gráficos, ortográficos y fonéticos en la composición del signo, bien diferenciadores entre sí, y en consecuencia existe la suficiente distintividad, de lo cual se puede concluir que, desde el punto de vista de un cotejo visual y fonético y desde una visión de conjunto, existe una estructura completamente diferenciadora y distinta de los sig-



nos en conflicto”; que “... si bien los signos en conflicto presentan grafemas comunes, los mismos no tienen la capacidad de generar riesgo de confusión en el consumidor”; y que “En consecuencia, ha de descartarse la similitud e identidad de los signos confrontados tanto desde el punto de vista visual como del fonético”.

**2.2.** El consultante informa que “la sociedad LABORATORIO FRANCO DE COLOMBIA LAFRANCOL S.A., como tercero interesado manifiesta que las marcas son totalmente diferentes, y así se expandan en los mismos establecimientos, no se va inducir a errores a los consumidores, ni a confusión, pues la marca XEGNAL, posee la suficiente fuerza distintiva para que esto no ocurra, por consiguiente la Superintendencia de Industria y Comercio no violó las normas mencionadas en la demanda”.

Del escrito presentado por el apoderado de la sociedad LABORATORIO FRANCO DE COLOMBIA LAFRANCOL S.A., quien interviene “como tercero interesado en las resultas del proceso”, el Tribunal desprende que, a juicio del tercero, “... las marcas son totalmente diferentes, y por ello no cabe duda que no se va a inducir a error a los consumidores, ni a confusión, pues la marca de mi Representada XEGNAL, posee la suficiente fuerza distintiva”; que “... estas expresiones pueden coexistir en el mercado sin inducir a asociación a los consumidores, pese a que pertenecen a la misma Clase 5ª ...”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio, tuvo como base la visión en conjunto, al momento de tomar la decisión, por lo tanto no es contraria a las reglas del cotejo marcario”; que “No entendemos, como la parte demandante luego de refutarle todo el tiempo a la Superintendencia de Industria y Comercio que no realizó (sic) un estudio en conjunto de los signos, si no que procedió a su fraccionamiento, finalizo (sic) realizando ella misma el fraccionamiento. Desde este punto de vista fonético son aún más disímiles las expresiones pues, la marca solicitada XEGNAL, es una expresión fantástica con características especiales, totalmente diferente a la expresión demandante XENICAL, y al oído humano estas suenan totalmente diferentes, por lo cual estas marcas pueden coexistir en el mercado sin inducir a asociación a los consumidores”; que “... debe tenerse en cuenta que la expresión de la parte demandante, esta compuesta por el fonema ‘NI’, el cual está compuesto por una consonante alveolar, nasal, sonora y

una vocal aguda débil. Por consiguiente al tomar una decisión, son importantes estos aspectos lingüísticos y fonéticos para poner de presente la gran diferencia que desde el punto de vista sonoro presentan las expresiones XEGNAL y XENICAL. En relación con la sílaba tónica ... la marca XEGNAL tiene su sílaba tónica en la última sílaba ‘NAL’, y la marca opositora la tiene en la última sílaba ‘CAL’, variando sustancialmente NAL de CAL”; que “... entre la expresión XEGNAL y la marca demandante XENICAL no existen semejanzas de ningún tipo, toda vez que no existe coincidencia en ninguna de sus tres sílabas como se puede observar ... Lo que le otorga a la expresión XEGNAL la distintividad extrínseca que necesita para ser registrada como marca, lo que las hace diferenciables en su aspecto gráfico, fonético y ortográfico, razón por la cual su coexistencia no generaría perjuicio al interés de los consumidores ni afectaría el derecho de exclusividad de terceros”; que “Queda demostrado que entre las marcas ‘XEGNAL’ y ‘XENICAL’ no existe ningún tipo de similitud, ya que analizadas las marcas en conflicto concluimos que son completamente disímiles entre sí, por lo tanto, no se genera ningún tipo de asociación o confusión directa, ni indirecta, razón por la cual el signo XEGNAL de mi Representada sí es registrable como marca ya que cumple todos y cada uno de los requisitos que la ley marcaria exige para que una expresión pueda ser registrada como tal”; que “... no existen prácticamente semejanzas [entre las marcas] ... mientras que las diferencias son todas”; que “Si bien es cierto las marcas en conflicto distinguen los mismos productos no es menos cierto que se ha demostrado que las marcas son totalmente diferentes, y así se expandan en los mismos establecimientos, no cabe duda que los consumidores no se van a inducir a error, ni confusión, pues la marca XEGNAL de mi Representada, posee la suficiente fuerza distintiva”; y que “... la marca concedida a mi Representada, es completamente distintiva ya que permite distinguirse de las otras, individualizar sus productos o servicios, e identificar su origen, procedencia o calidad, sin dar lugar a confusión o engaño”.

#### CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita corresponden a los “artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”;



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

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 204 y 205 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal encuentra que procede su interpretación. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente:

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

*(...)*

*b) carezcan de distintividad;*

*(...)”.*

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

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

*(...)”.*

#### **I. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca.**

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. El registro de un signo como marca tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio de que se trate. En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado.

Según la enumeración no exhaustiva también prevista en el citado artículo 134, podrán constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. 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 la norma de extender el alcance de la noción de marca.





Ahora bien, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente supeditado a que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. Dicho registro, sin embargo, no se verá impedido por la naturaleza del producto o servicio a que haya de aplicarse aquél. En la doctrina se sostiene, por otra parte, que "... 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 y 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"*, Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con el artículo 135, literal a, de la Decisión 486, el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad.

La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus elementos constitutivos, así como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

A título de referencia, cabe citar el criterio de la jurisprudencia europea, según la cual, se trata de analizar "si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios" (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).

Este Tribunal ha señalado sobre el particular que "... la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinóni-

mo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño" (Sentencia dictada en el expediente N° 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso "MAMMA").

La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico.

## **II. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión o de asociación. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación.**

Los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 136, literal a, no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación.

Del texto de la disposición citada se desprende además que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca en confusión o asociación a los consumidores o usuarios, puesto que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.



A fin de establecer si se configura o no el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca, o de un signo solicitado con anterioridad para registro como marca, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, sea que éstos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

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 solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

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 u otra empresa del mismo grupo (BERCOVITZ, Alberto: *“Apuntes de Derecho Mercantil”*, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España, 2003, p. 478).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión o de asociación, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos

gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál 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. La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

En este marco, cabe hacer referencia ilustrativa al criterio de la jurisprudencia europea, según el cual, cuando los productos designados en la solicitud de registro tienen por destinatario al consumidor en general, procede entender que la referencia es al consumidor medio “normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada ...” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

En lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado 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 tienen 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" (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso "DERMALEX").

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pueden incrementar el riesgo de confusión.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Por lo demás, la doctrina advierte que "cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, del 22 de junio de 1999 ... Caso Lloyd)" (BERCOVITZ, Alberto; op.cit., p. 475).

En definitiva, el riesgo de confusión o de asociación puede presentarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

A objeto de verificar la existencia del citado riesgo, el examinador deberá tomar en cuenta también los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: "*Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*"; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), 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.

### III. De las marcas farmacéuticas

La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a cubrir productos farmacéuticos, y una marca que tiene por objeto el mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, en la salud de los consumidores, del riesgo de confusión que se suscite.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos "por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno" (Sentencia dictada en el expe-



diente N° 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. N° 578, del 27 de junio del 2000, caso "AMOXI-FARMA").

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en "las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales" (Sentencia dictada en el expediente N° 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. N° 594, del 21 de agosto del 2000, caso "BROMTUSSIN").

En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que "El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación", y que "al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto" (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 265 y 266).

Es cierto que "... existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del rúcepe que orienta la compra del producto y ... la expedición de productos sin receta médica", pero en ninguno de estos casos "puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas" (Sentencia dictada en el expediente N° 50-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 739, del 4 de diciembre del 2001, caso "ALLEGRA").

#### IV. De los signos de fantasía

A juicio del Tribunal, "Las denominaciones de fantasía ... implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno.

Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta" (Sentencia dictada en el expediente N° 16-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 398, del 22 de diciembre de 1998, caso "SALTIN etiqueta").

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

#### CONCLUYE

1° Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica. El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

2° Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre una marca, registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, y un signo pendiente de registro como marca, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

3° En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer





la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

4° La comparación entre un signo ya registrado como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y un signo pendiente de registro, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia del riesgo de confusión entre ellos pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también 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

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

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





