



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 83-IP-2008.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 2, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador; e interpretación de oficio del artículo 84 de la misma Decisión. Marca: A PRECIO SUAVE. Actor: sociedad INDUSTRIAL LA REFORMA JACINTO JOUVIN ARCE C.A. actual KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A. Proceso interno N° 703-98-MC	1
Proceso 90-IP-2008.-	Interpretación Prejudicial del artículo 2.2., numerales 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 y 2.2.5, del Anexo de la Decisión 197 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno N° 910-2008. Actor: PROCURADOR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. Tema: Ubicación de maderos	10
Proceso 66-IP-2008.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; y, de oficio, de los artículos 150, 165, 166, 167 y 168, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Proceso Interno: N° 3304-2007. Marca: "TORSION" (denominativa). Actor: ADIDAS-SALOMON AG	20
Proceso 73-IP-2008.-	Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 y 150 del mismo cuerpo legal, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno: N° 2004-0127. Actor: HERNÁN JARAMILLO MUÑOZ. Marca: "UNI MEDOX" (mixta)	33

PROCESO 083-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 2, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador; e interpretación de oficio del artículo 84 de la misma Decisión.

Marca: A PRECIO SUAVE. Actor: sociedad INDUSTRIAL LA REFORMA JACINTO JOUVIN ARCE C.A. actual KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A.

Proceso interno N° 703-98-MC.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los

veintidós días del mes de agosto del año dos mil ocho.

**VISTOS:**

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 2, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador, por intermedio de su Presidenta Ministra-Juez Patricia Veintimilla Navarrete, relativa a los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno N° 703-98-MC;

El auto de 23 de julio de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

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

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad INDUSTRIAL LA REFORMA JACINTO JOUVIN ARCE C.A. actual KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A.

Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial, Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y Procurador General del Estado.

Tercero interesado: compañía EMPACOR S.A.

b) Hechos relevantes

El 10 de junio de 1994, la compañía EMPACOR S.A. solicitó el registro como marca del signo "A PRECIO SUAVE", para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de dicha solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 354, correspondiente al mes de julio de 1994, al que presentó observación la sociedad INDUSTRIAL LA REFORMA JACINTO JOUVIN ARCE C.A. sobre la base de sus marcas "SUAVE" y SUAVE+GRÁFICA EN COLORES, ambas registradas para productos de la Clase 16.

Mediante Resolución N° 0964187, de 17 de marzo de 1998, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación planteada y concedió el registro del signo A PRECIO SUAVE a favor de EMPACOR S.A.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La compañía INDUSTRIAL LA REFORMA JACINTO JOUVIN ARCE C.A. en su demanda manifiesta que la Resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial es ilegal ya que su marca SUAVE se encuentra debidamente registrada desde octubre de 1974. Sostiene que los signos en conflicto distinguen la misma clase de productos por lo que "es absolutamente claro que la coexistencia de las marcas suscita confusión en el público consumidor". También, sostiene que "entre las marcas en conflicto existe identidad tanto auditiva, fonética, visual ya que "se puede determinar que entre las marcas en controversia hay semejanzas determinantes y por tanto inducirían a confusión al público consumidor". Dice que por lo indicado considera que se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

La demandante, en su demanda, hace referencia a su escrito de observaciones en el cual argumenta que su marca SUAVE es "notoria y que por lo tanto al pretender EMPACOR S.A. registrar la denominación A PRECIO SUAVE, pretende registrar una marca semejante (sic) a una marca notoria y beneficiarse del prestigio adquirido en base a la marca notoria SUAVE de mi representada".

Agrega que, con la solicitud de registro como marca del signo A PRECIO SUAVE "contraviene lo dispuesto en los Arts. 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 (...)" y que "La marca A PRECIO SUAVE constituye un signo que carece de toda perceptibilidad, distinción (sic) y no es susceptible de representación gráfica (...)".

En el expediente, se encuentra un escrito de la sociedad KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A. en el que "solicita la práctica de las siguientes diligencias que se incorporarán al proceso como prueba de mi representada (...)". En este escrito la sociedad KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A. también señala algunos argumentos a su favor.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Director Nacional de Propiedad Industrial (E), contesta la demanda y dice: "a.- Negativa pura, simple y llanamente (sic) los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la



demanda objeto de la presente causa. b.- Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado (...). c.- Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora (...).

El Director Distrital del Guayas, Encargado, de la Procuraduría General del Estado, al contestar la demanda manifiesta que “corresponde al representante del IEPI comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada” y autoriza a algunos abogados “para intervenir en todas las diligencias judiciales y suscribir en forma individual o conjunta cuantos escritos fueren necesarios en la tramitación de esta causa”.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda diciendo: “solicito (...) se practiquen los siguientes actos y diligencias: 1.- Que se reproduzca y se tenga como prueba a mi favor, todo lo que de autos me fuere favorable. 2.- Que se tenga como prueba a mi favor el contenido de la contestación a la demanda y que consta dentro de autos. 3. Que se tenga como prueba de mi parte el expediente administrativo que contiene los fundamentos legales que motivaron el acto administrativo erróneamente impugnado (...)”.

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 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, la solicitud de registro como marca del signo A SUAVE PRECIO fue el 10 de junio de 1994, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344, y conforme a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio, se interpretará el artículo 84 de la misma Decisión y no se interpretará el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 por no ser aplicable al caso concreto; y,

Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

“(...)”

Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

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

Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

“(...)”

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para regis-



tro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(...)

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(...)

Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

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

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

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

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

(...)"

1. La marca y los requisitos para su registro

Sobre la base del concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de me-

dios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

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

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

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

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

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

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



para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.

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

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: "Signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros". (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 585, de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES).

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

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

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca A PRECIO SUAVE cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los

artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. Marcas denominativas compuestas, su comparación con marcas denominativas simples y marcas mixtas

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

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que es el caso de la marca solicitada, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: "No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)". (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, como en el presente, que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, en este caso denominativa simple, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión "cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error". (Proceso 13-IP-2001, ya citado). En consecuencia, "De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado". (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)).

En el caso de realizarse el cotejo entre un signo denominativo compuesto solicitado y un signo mixto se debe identificar cuál de estos elemen-



tos 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). 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 analizar si la marca A PRECIO SUAVE al ser un signo denominativo compuesto es distintivo y si es confundible con el signo SUAVE y SUAVE+GRAFICA

3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumi-

dores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

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

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

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

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que "la simple semejanza pre-



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

La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: "La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (...)". (Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP).

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

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

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica". (Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

Reglas para efectuar el cotejo marcario

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

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes". (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).
2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los



signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

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

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos.

4. Signos notoriamente conocidos y su prueba

Los signos notoriamente conocidos son aquellos en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere con el uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión del signo en los diferentes mercados, la intensidad de su uso y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que éste adquiera el carácter de notorio, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular del mismo realice para elevarlo de la categoría de signo común u ordinario al status de notorio.

Este Tribunal caracteriza al signo notorio como aquel que reúne la calidad de ser conocido por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundido entre dicho grupo.

Con referencia a lo previsto en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la

reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por este solo hecho sin necesidad de que se analice el riesgo de confusión, es decir, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en que haya sido registrada. En este caso el Tribunal ha sostenido "a tenor de la disposición prevista (...) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios". (Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). Esta jurisprudencia, también, es aplicable a los casos en los que el signo notoriamente conocido sea un nombre comercial.

Asimismo, con relación al literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: "la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro– con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla". (Proceso 143-IP-2004, ya citado). Igual que en caso anterior, esta jurisprudencia es aplicable a los casos de un nombre comercial notoriamente conocido.

La notoriedad de un signo no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: "En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan



que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status". (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Aplicable a nombre comercial.

Igualmente el Tribunal ha sostenido que: "Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental". (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O.A.C. N° 961, de 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8-IP-95, ya citado). Jurisprudencia aplicable al nombre comercial.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si la marca A PRECIO SUAVE, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En un signo denominativo compuesto, de existir un nuevo vocablo que pueda claramente identificar al signo y diferenciarlo de los demás, sería suficientemente distintivo para ser registrado.

En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, como en el presente, que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, en este caso denominativa simple, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que

formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes estén dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el producto y su origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error.

En el caso de realizarse el cotejo entre un signo denominativo compuesto solicitado y un signo mixto se debe identificar cuál de estos elementos, si el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y determinar 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 va a suscitar en los consumidores.

Estos criterios deberán ser analizados por el Juez Consultante para determinar si la marca A PRECIO SUAVE es suficientemente distintiva.

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

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas 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 que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en



el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por el solo hecho de la reproducción, imitación, traducción o transcripción, con independencia de la clase a la que pertenezcan los servicios y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Asimismo conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 2, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proce-

so interno N° 703-98-MC, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

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

Oswaldo Salgado Espinoza
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero
MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
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.*

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

PROCESO 90-IP-2008

Interpretación prejudicial del artículo 2.2., numerales 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, y 2.2.5, del Anexo de la Decisión 197 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno N° 910-2008. Actor: PROCURADOR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. Tema: Ubicación de mataderos.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y dos días del mes de agosto del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del



Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 23 de julio de 2008.

I. LAS PARTES.

Demandante: PROCURADOR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA DEL PERÚ.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI.

Tercera interesada: Sociedad EMPRESA MATADERO FRIGORÍFICO INDUSTRIAL SANTA GENOVEVA INVERSIONES S.A.C. (MAFINGESA).

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. DATOS RELEVANTES.

A. HECHOS

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

1. La sociedad **MAFINGESA S.A.C.**, el 20 de diciembre de 2002 ante el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), inició un proceso para la obtención de una autorización para la apertura de su centro de beneficio ubicado en Huertos de Santa Genoveva, Distrito de Lurín, Perú. Junto con su solicitud anexó la licencia de construcción No. 041-02-UDTF-AG-MUN-ZA-ML, la cual fue otorgada por la Municipalidad Distrital de Lurín el 20 de diciembre de 2002.
2. Mediante Informe No. 003-2003-AG-SENASA-LIMA-CALLAO/USPIRA/CB del 3 de febrero

de 2003, el **SENASA** concluyó que **MAFINGESA S.A.C.** cumplió con todos los requisitos y condiciones mínimas para operar un centro de beneficio.

3. La sociedad **MAFINGESA S.A.C.**, mediante escrito presentado ante el **SENASA** el 19 de febrero de 2003, manifestó que como consecuencia de no haberse obtenido en 30 días pronunciamiento sobre su solicitud operaba la figura del silencio administrativo positivo y, en consecuencia, solicitó que se le expidiera autorización de apertura y funcionamiento del centro de beneficio.
4. Mediante Resolución Directorial N° 64-2003-AG-SENASA-LIMA-CALLAO de 17 de marzo de 2003, la Dirección Departamental de Lima-Callao del **SENASA** declaró improcedentes las solicitudes de **MAFINGESA S.A.C.** Argumentó que la licencia de construcción otorgada fue declarada nula mediante Resolución de Alcaldía No. 104-003-ALC/ML de 12 de marzo de 2003, proferida por la Municipalidad de Lurín.
5. La sociedad **MAFINGESA S.A.C.** presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. Adjuntó copia del Acuerdo de Concejo No. 038-2003-ALC/ML, mediante el cual se declaró la nulidad de la Resolución de Alcaldía No. 104-003-ALC/ML del 12 de marzo de 2003, proferida por la Municipalidad de Lurín. Por lo tanto, quedó vigente la licencia de construcción originalmente otorgada.
6. Mediante Resolución Jefatural No. 097-2003-AG-SENASA de 20 de mayo de 2003, la Jefatura del **SENASA** declaró infundado el recurso de apelación presentado.
7. La sociedad **MAFINGESA S.A.C.**, el 2 de febrero de 2004 presentó ante el **INDECOPI** denuncia contra el **SENASA** por presunta imposición de barreras burocráticas, actos que se materializaron en los actos administrativos expedidos por el **SENASA**.
8. Mediante Resolución No. 0062-2004/CAM-INDECOPI de 18 de marzo de 2004, la Comisión de Acceso al Mercado del **INDECOPI** resolvió declarar fundada la denuncia interpuesta por la empresa **MAFINGESA S.A.C.**, y dispuso que el **SENASA** se abstuviera de realizar actos que desconocieran la autoriza-



ción de apertura del centro de beneficio de la empresa denunciante.

9. El 29 de marzo de 2004, el **SENASA** interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.
10. Mediante Resolución No. 0283-2004/TDC-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió confirmar el acto administrativo impugnado.
11. El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Agricultura ante la sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Lima, presentó acción contencioso administrativa contra las resoluciones proferidas por el INDECOPI.
12. La Primera Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo el 28 de abril de 2006 declaró infundada la demanda interpuesta.
13. El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Agricultura interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia.
14. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú, mediante sentencia del 30 de enero de 2008, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la sentencia impugnada.
15. El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Agricultura interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demanda se sustenta en los siguientes argumentos:

1. Las facultades del **SENASA** en relación con el control de la actividad de los centros de beneficio, no puede ser entendida como una barrera burocrática.
2. Para determinar la legalidad de una barrera burocrática, se debe analizar si el agente económico que denuncia dicha barrera tiene derecho o no para actuar en el mercado.

3. La Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley Marco de Sanidad Agraria, Ley 27322, establece:

“(...) las medidas fito y zoonosanitarias contempladas en la presente Ley, en sus reglamentos, así como en las demás disposiciones complementarias sobre la materia, por el carácter técnico y científico que las sustentan no constituyen medidas paraarancelarias ni barreras burocráticas, de conformidad con el Acuerdo sobre Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y demás compromisos internacionales asumidos por el país sobre la materia (...)”.

4. La sociedad **MAFINGESA S.A.C.** no cumplió con un requisito esencial para la ubicación de camales, de conformidad con el Decreto Supremo No. 22-95-AG. Dicha norma dispone que los camales estarán ubicados en áreas rurales y el camal de la sociedad mencionada se encuentra ubicado en una zona urbana, de conformidad con la zonificación vigente.
5. Asimismo, la Decisión 197 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su anexo, artículo 2.2., dispone que los mataderos deben estar ubicados fuera de los centros poblados.
6. Lo anterior está en concordancia con el artículo 45 del Codex Alimentarius CAC/RCP 11-1976.Rev. 1.
7. La sociedad **MAFINGESA S.A.C.** no cuenta con una licencia de construcción válida.
8. En el presente caso, no cabe la aplicación del silencio administrativo positivo, de conformidad con el artículo 59 de la Constitución Política del Perú. Además, el día en que vencía el término para resolver la solicitud, el **SENASA** envió al solicitante una comunicación indicándole que el proceso estaba en trámite.

C. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. **Por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI.**
 - Que el **SENASA** tenga autonomía técnica económica, administrativa y financiera, no im-



plica que se constituya como un ente aislado del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, debe ceñir su poder de imposición de barreras burocráticas a consideraciones de legalidad y racionalidad.

- El **INDECOPI** se dedicó a analizar si las medidas tomadas por el **SENASA** con posterioridad a que se obtuvo la licencia de apertura del centro de beneficio por efecto de la figura del silencio administrativo positivo, constituían barreras burocráticas ilegales que impedían el acceso de dicha empresa al mercado.
- El Texto Único de Procedimientos Administrativos del **SENASA** (TUPA) establece que en casos como el estudiado opere la figura del silencio administrativo positivo.
- De conformidad con el informe expedido por un órgano del **SENASA**, **MAFINGESA S.A.C.** cumplió con todos los requisitos exigidos por el artículo 12 del Reglamento Tecnológico de Carnes y el TUPA del **SENASA**.
- Todas las resoluciones del **SENASA** expedidas con posterioridad a la constitución del acto ficto constituyen barreras burocráticas ilegales que impiden el acceso al mercado de la empresa **MAFINGESA S.A.C.**

2. Por parte de la sociedad **MAFINGESA S.A.C.**

- El propio **SENASA** informó que **MAFINGESA S.A.C.** había cumplido con todos los requisitos exigidos por el Texto Único de Procedimientos Administrativos del **SENASA**.
- No es cierto que el camal de **MAFINGESA** se encuentre ubicado en una zona urbana. El propio **SENASA** reconoció mediante la Resolución Directorial No. 015-2000-AG-SENASA-DGSA que el camal se encuentra en zona rural. La norma vigente cuando se presentó la solicitud de licencia de construcción del centro de beneficio era el Decreto Supremo No. 004-84-AG, artículo 4. La norma que cita el demandante entró a regir con posterioridad.

Además, todo lo relacionado con zonificación corresponde a la Municipalidad Distrital de Lurín, quien en su momento otorgó la licencia correspondiente.

- La licencia de construcción fue expedida de conformidad con las normas vigentes y, por lo tanto, es válida.
- En el caso particular es procedente la figura del silencio administrativo positivo, ya que así lo regula el Texto Único de Procedimientos Administrativos del **SENASA**.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicitan es el artículo 2.2 del Anexo de la Decisión 197 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

No obstante lo anterior no se interpretará todo el artículo 2.2. del mencionado Anexo, ya que no todo es pertinente para el asunto bajo estudio. Se interpretará, entonces, los numerales 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 y 2.2.5 del artículo 2.2. del Anexo de la Decisión 197 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

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

DECISIÓN 197

(...)

Anexo Artículo 2.2.

“2.2.1. Los mataderos deben estar situados fuera del ámbito de los centros poblados y localizados en zonas no afectadas por inundaciones y exentas de olores desagradables, humo, polvo u otros elementos contaminantes.

2.2.2. La ubicación de los mataderos debe permitir un abastecimiento permanente de agua potable, así como la eliminación higiénica y adecuada de las excretas y aguas servidas.

2.2.3. No deberán existir dentro del ámbito del matadero, ni en sus alrededores inmediatos, otras construcciones, industrias o viviendas, ajenas a la actividad del establecimiento.

2.2.4. No deberá existir en la vecindad inmediata del matadero crianza de animales.



2.2.5. *La ubicación del matadero debe facilitar el acceso al mismo, por vía pavimentada o permanentemente transitable o por medio de ferrocarril o vía fluvial, marítima o lacustre. Sin embargo, no debe estar situado al costado de carreteras principales de tránsito”.*

(...)

V. CONSIDERACIONES.

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

A. Principio de aplicación inmediata de la norma comunitaria andina. Recepción del ordenamiento jurídico comunitario por parte de los Países Miembros. Caso de la Decisión 197 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

B. La Decisión 197 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Ubicación de los mataderos en el territorio de los Países Miembros, de conformidad con la norma y programa subregional sobre tecnología, higiene e inspección sanitaria del comercio de ganado bovino para beneficio, mataderos y comercio de carne bovina.

A. PRINCIPIO DE APLICACIÓN INMEDIATA DE LA NORMA COMUNITARIA ANDINA. RECEPCIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO POR PARTE DE LOS PAÍSES MIEMBROS. CASO DE LA DECISIÓN 197 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA.

Como quiera que el artículo 50 de la Decisión 197 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena¹, establece que los Países Miembros incorporarán mediante acto expreso dicha normativa, es pertinente que se analice el tema del principio de aplicación inmediata de la norma comunitaria y su recepción por parte de los Países Miembros.

Una de las características esenciales del Ordenamiento Jurídico Comunitario es la supranacionalidad, lo que se traduce en su prevalencia

¹ Esta decisión adopta la Norma y Programa Subregional sobre Tecnología, Higiene e Inspección Sanitaria del Comercio de Ganado Bovino para Beneficio, Mataderos y Comercio de Carne Bovina.

sobre las normas de carácter interno de los Países Miembros.

Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de ‘Supremacía del Derecho Comunitario Andino, soportándolo en otros principios: el de ‘Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino’, el de ‘Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino’, y el de ‘Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino’.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional”. (Proceso 190-IP-2007. Interpretación prejudicial de 19 de febrero de 2008, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1614, de 30 de abril de 2008).

La prevalencia de la que goza la norma comunitaria tiene como soporte el fenómeno de la cesión de soberanía de los Países Miembros a determinados órganos de la Comunidad Andina en ciertas materias. Sin esto, no se podría entender el carácter supranacional que emana del Derecho Comunitario Andino.

Los Países Miembros ceden soberanía en ciertas materias para que los órganos competentes de la Comunidad Andina expidan normas jurídicas comunitarias con dos efectos fundamentales:

1. El Principio de la Aplicación Inmediata, mediante el cual la norma comunitaria andina se incorpora al ordenamiento jurídico de los Países Miembros de manera automática, esto es sin necesidad de ningún proceso de recepción, incorporación, homologación o exequátur. Este principio se encuentra consa-



grado expresamente en el artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la siguiente manera:

“Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina”.

Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“En conclusión, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico Andino, cualquiera que sea su forma (Tratados, Protocolos Acuerdos, Convenios o Resoluciones) son, por regla, de efecto y aplicación directa en todos los Países Miembros desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, lo que significa que son de obligatorio e inmediato cumplimiento por los Países Miembros, los Órganos del Acuerdo y los particulares”. (Proceso 3-AI-96. Sentencia de 24 de marzo de 1997).

2. El principio del Efecto Directo, mediante el cual la norma comunitaria andina genera derechos y obligaciones de carácter inmediato en cabeza de los nacionales de los Países Miembros, esto es sin necesidad de que existan normas jurídicas internas que los desarrollen o reglamenten. Este principio es de una gran importancia porque faculta a los particulares a exigir ante las autoridades de sus Países Miembros los derechos otorgados por la norma comunitaria. Este principio se encuentra consagrado en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la Fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior (...)”.

Si bien estos dos principios son la regla general que marca las relaciones entre el Ordenamiento Jurídico Comunitario y los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros, excepcionalmente

puede darse que la norma comunitaria no tenga efecto directo y aplicación inmediata. Dicha excepción se encuentra consagrada en el propio artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando dispone:

“(...) cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro”.

Lo anterior quiere decir que la excepción a los principios anteriormente anotados se presenta cuando la propia norma comunitaria dispone que su aplicación y efecto se encuentran sometidos a un acto expreso de incorporación por parte de los Países Miembros.

En el caso particular, la Decisión 197 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 50 establece lo siguiente:

“Los Países Miembros incorporarán la presente Decisión a su derecho interno mediante acto expreso y, a más tardar el 30 de junio de 1984, expedirán las disposiciones que en cada uno de ellos sean necesarias para su cumplimiento y aplicación”.

De conformidad con esta norma, el Juez Nacional debe verificar si la Decisión 197 ha sido incorporada mediante acto expreso al ordenamiento jurídico peruano.

De haber sido incorporada, el Juez Nacional deberá hacer referencia conjuntamente a la normativa comunitaria y al acto expreso de su incorporación.

B. LA DECISIÓN 197 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. UBICACIÓN DE LOS MATADEROS EN EL TERRITORIO DE LOS PAÍSES MIEMBROS, DE CONFORMIDAD CON LA NORMA Y PROGRAMA SUBREGIONAL SOBRE TECNOLOGÍA, HIGIENE E INSPECCIÓN SANITARIA DEL COMERCIO DE GANADO BOVINO PARA BENEFICIO, MATADEROS Y COMERCIO DE CARNE BOVINA.

El demandante en el proceso interno argumentó que la empresa **MAFINGESA S.A.C.** no puede desarrollar actividades propias de un centro de



beneficio, ya que dichos establecimientos, de conformidad con las regulaciones de la Decisión 197 y otras normas de carácter nacional, no pueden operar en zonas urbanas. De conformidad con lo anterior corresponde a este Tribunal, dentro del marco de la Decisión 197 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, abordar el tema de la ubicación de los centros de beneficio² en el territorio de los Países Miembros.

La Decisión 197 consagra la "Norma y Programa Subregional sobre Tecnología, Higiene e Inspección Sanitaria del Comercio de Ganado Bovino para Beneficio, Mataderos y Comercio de Carne Bovina".

Si bien el objetivo general de dicha normativa es promover el desarrollo de la ganadería y la agroindustria de carne bovina en la región, el artículo 3 de la misma consagra un conjunto de objetivos específicos, dentro de los que se encuentra el de "asegurar la sanidad e higiene de la carne bovina y disminuir los riesgos de dispersión de enfermedades transmisibles estableciendo procedimientos de inspección sanitaria en el comercio de ganado, en los mataderos y el comercio de carne". (literal d) del artículo 3).

Este objetivo específico es de una gran importancia, ya que se encuentra relacionado con bienes superiores como la salud y la vida de las personas, así como con la protección del derecho a un ambiente sano y el cuidado de los derechos colectivos de seguridad y salubridad pública.

² Para delimitar claramente el objeto de interpretación, es muy importante para la Sala determinar claramente qué se entiende por 'centro de beneficio' en el ámbito de las labores del **SENASA** en Perú.

La respuesta a lo anterior se encuentra en el Anexo 1 del Decreto Supremo No. 22-95-AG de 9 de septiembre de 1995, proferido por el Presidente de la República del Perú. Al definir Camal, dispone lo siguiente:

"CAMAL.- Establecimiento debidamente autorizado y registrado por el SENASA, que cuenta con la tecnología requerida para realizar los procesos de industrialización de las diversas especies de abasto. También se le denomina matadero, rastro, centro de beneficio, planta faenadora de carne." Subrayado por fuera del texto.

De conformidad con el aparte transcrito, matadero, camal y centro de beneficio son sinónimos en el ámbito de la normativa peruana sobre la materia y, por lo tanto, este Tribunal se referirá a "mataderos" de conformidad con el lenguaje utilizado por la Decisión 197 de la Comisión de la Acuerdo de Cartagena.

Más allá de los fines meramente empresariales, de eficiencia y productividad, la normativa comunitaria en esta materia debe interpretarse siempre teniendo en cuenta los derechos de primer orden enunciados, ya que la libertad empresarial debe desarrollarse dentro del marco de los derechos humanos y los derechos fundamentales y, por lo tanto, no es un derecho absoluto que no tenga límites. Es por lo anterior, que todos los artículos que componen la Decisión 197 deben observarse a la luz de este principio en conjunción con el objetivo principal del desarrollo de la ganadería y la agroindustria en la región.

Es importante advertir que la Decisión mencionada se dirige a regular lo relacionado con los bovinos y la carne de bovino, pero de manera específica puede ser extendida para regular otras especies cuando así se determine por razones técnicas o sanitarias. (Artículo 4 de la Decisión 197).

En relación con los requisitos técnicos y de higiene de los mercados de ganado, mataderos y almacenes frigoríficos de carne, el párrafo primero del artículo 5 de la normativa bajo estudio establece los límites de su aplicación en el tiempo, ya que consagra que dichos requisitos se aplicarán a todos los establecimientos de ese tipo que se construyan o establezcan desde el 1 de julio de 1994.

De todos modos, en relación con los establecimientos ya existentes a partir del 1 de julio de 1994, el párrafo segundo de la misma normativa deja en manos de los organismos nacionales competentes la expedición de normas para implementar su adecuación a los requisitos técnicos y de higiene.

Además de lo anterior, los organismos nacionales competentes que determina la normativa comunitaria en el capítulo III de la Decisión 197, tienen un gran margen de acción en relación con la implementación de plazos para la aplicación de los requisitos técnicos, de higiene e inspección. Es así como el artículo 10, en relación con los plazos de que tratan los artículos 6, 7, 8 y 9, establece lo siguiente:

"Los plazos a que hacen referencia los Artículos precedentes, serán definidos por los organismos nacionales competentes mediante



los dispositivos legales pertinentes dentro del plazo a que se refiere la Disposición Final”.

El anterior artículo junto con la Disposición Final, establecen una serie de acciones que deben emprender los Países Miembros, a saber:

1. Incorporar a su derecho interno la Decisión 197 mediante acto expreso. Este asunto fue tratado en el literal A de la presente interpretación.
2. Expedir antes del 30 de junio de 1994, las disposiciones necesarias para el cumplimiento y aplicación de la mencionada Decisión. Estas disposiciones que se profieran son la concreción del principio de complemento indispensable que se desprende de la normativa comunitaria andina.³

Los requisitos técnicos, de higiene y sanidad para el comercio de ganado, su beneficio y comercio de carne bovina se encuentran regulados en el Anexo de la Decisión 197 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El capítulo 2 de dicho anexo regula específicamente los requisitos de los mataderos.

³ Sobre el principio de Complemento Indispensable el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“Respecto del Ordenamiento Jurídico Comunitario se puede presentar, en relación con el papel del derecho interno de los Países Miembros frente al Derecho Comunitario, la pregunta:

¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario?

Acerca de este cuestionamiento el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo. En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995).

Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias”. (Proceso 114-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 18 de agosto de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1414, de 16 de octubre de 2006).

De conformidad con la clasificación que adopta el artículo 14 de la Decisión 197⁴, el artículo 2.1. del Anexo establece cómo deben ser las instalaciones de los mataderos según su categoría.

Posteriormente, el artículo 2.2 del Anexo establece los requisitos generales de los mataderos. Los puntos 2.2.1. a 2.2.5., establecen los requisitos básicos para la ubicación de los mataderos.

Estos requisitos son fundamentales, ya que no sólo establecen pautas espaciales pensando en la calidad, eficiencia, productividad e higiene de los productos de los mataderos, sino que están salvaguardando, tal y como se dijo anteriormente, bienes superiores como la vida y la salud de personas, animales y plantas, así como los derechos colectivos a un ambiente sano, y de seguridad y salubridad pública.

Los requisitos de ubicación son:

1. Los mataderos deben estar ubicados fuera del ámbito de los centros poblados. Si bien los Países Miembros pueden utilizar diversas clasificaciones en cuanto al uso del suelo, tales como zona rural, urbana, suburbana, de expansión, de reserva forestal, etc., lo cierto es que esta norma prohíbe que los mataderos sean ubicados en sitios donde estén consti-

⁴ El artículo 14 de la Decisión 197 dispone lo siguiente:

“Artículo 14.- La clasificación de los mataderos, en relación con el comercio intrasubregional y nacional de carne y despojos comestibles, tendrá los siguientes efectos, a partir del 1° de enero de 1985:

Primera Categoría: La carne y despojos comestibles producidos en estos mataderos serán aptos para el comercio intrasubregional y para el abastecimiento de cualquier centro de consumo en el territorio nacional.

Segunda Categoría: La carne y despojos comestibles producidos en estos mataderos serán aptos para el abastecimiento de cualquiera centro de consumo en el territorio nacional.

Tercera y Cuarta Categoría: La carne y despojos comestibles producidos en estos mataderos serán aptos solamente para el abastecimiento local.

Artículo 15.- A partir del 1° de enero de 1985, el comercio intrasubregional de los productos de mataderos de primera categoría y el comercio nacional de los productos de los mataderos de segunda categoría estarán supeditados a que en ellos se apliquen las disposiciones técnicas, de higiene y sanidad que se especifican en el Anexo”.



tuidas poblaciones, es decir, que no sean ubicados dentro del territorio destinado para viviendas de personas, de conformidad con la normativa interna sobre la materia. Esta norma tiene asidero en dos argumentos: 1) la protección de la vida y salud de las personas, así como en el derecho que tienen éstas de vivir en un ambiente sano y salubre. 2) evitar que los productos de los mataderos se contaminen con desechos industriales, clínicos, de cementerios, hornos crematorios, etc.

Además de lo anterior, si bien los mataderos no pueden ser ubicados en zonas destinadas para la vivienda del ser humano, tampoco pueden ser ubicados en zonas que afecten el medio ambiente como tal; esta es la razón principal de la norma, teniendo en cuenta que en todo proceso productivo se debe minimizar o eliminar los impactos que puedan afectar la salud del ser humano y el ambiente. Por lo tanto, tampoco podrían estar instalados en zonas predeterminadas como de protección ambiental.

2. No deben estar localizados en zonas afectas por inundaciones que deben estar exentas de olores desagradables, humo, polvo u otros elementos contaminantes. Esta norma intenta proteger la calidad e higiene de los productos de los mataderos. Éstos deben estar localizados en zonas que no ofrezcan riesgos de contaminación de los productos que allí se procesan.
3. Deben ubicarse en un lugar que permita el abastecimiento de agua potable, así como la eliminación higiénica y adecuada de las excretas y aguas servidas. Este requisito protege tanto la salud de las personas, animales y plantas, así como la calidad e higiene de los productos de los mataderos. El agua potable es fundamental para el lavado e higiene tanto de animales para beneficio, como de las instalaciones de los mataderos. Es muy importante una adecuada gestión de los procesos productivos que incluya, entre otros, el tratamiento de los residuos contaminantes, minimizando y eliminando los impactos para salvaguardar así la salud del ser humano y del medio ambiente.

Además, deberá tenerse en cuenta que para poder realizar correctamente la previsión de la norma, el matadero debe contar con un

sistema de tratamiento y descontaminación de aguas servidas en el evento de que éstas vayan a ser vertidas en fuentes de agua natural.

4. Dentro del ámbito del matadero, o de alrededores inmediatos, no deben existir viviendas, construcciones o industrias ajenas a la actividad del establecimiento. Para lograr este objetivo los Países Miembros pueden, en virtud del principio de complemento indispensable, hacer regulaciones del ordenamiento territorial, determinando así lugares o zonas apropiadas, o estableciendo restricciones a las construcciones en los terrenos aledaños a los mataderos.
5. En la vecindad inmediata del matadero no deberá existir crianza de animales. Esto es lógico en relación con los bienes superiores que se intentan proteger con este tipo de restricciones. Con esto se evita que se contagien los animales para crianza y, como efecto, que afecte la salud del hombre.
6. El matadero no debe estar situado al costado de carreteras principales de tránsito. Este requisito sigue la misma línea de los anteriores. Los mataderos deben estar alejados de sitios donde se desplacen masivamente las personas a pie o en vehículos automotores, ya que se trata, por un lado, de cuidar la salud de las mismas y, por el otro, de cuidar que los productos de los mataderos no sean infectados por elementos contaminantes como los gases que emanan de los automotores.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: De conformidad con el artículo 50 de la Decisión 197 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Juez Nacional debe verificar si dicha normativa ha sido incorporada mediante acto expreso al ordenamiento jurídico peruano.

De haber sido incorporada, el Juez Nacional deberá hacer referencia conjuntamente a la normativa comunitaria y al acto expreso de su incorporación.



SEGUNDO: Más allá de los fines meramente empresariales, de eficiencia y productividad, las normas contenidas en la Decisión 197 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena deben interpretarse siempre teniendo en cuenta bienes de primer orden como la salud, la vida y la protección del derecho a un ambiente sano.

Para que operen mataderos en el territorio de los Países Miembros se deben cumplir los requisitos contemplados en el capítulo 2 del Anexo de la Decisión 197, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

Los mataderos deben estar ubicados fuera del ámbito de los centros poblados. Si bien los Países Miembros pueden utilizar diversas clasificaciones en cuanto al uso del suelo, tales como zona rural, urbana, suburbana, de expansión, de reserva forestal, etc., lo cierto es que la norma prohíbe que los mataderos estén ubicados en sitios donde estén constituidas poblaciones, es decir, que estén ubicados dentro del territorio destinado para viviendas de personas, de conformidad con la normativa interna sobre la materia. Esta norma tiene asidero en dos argumentos: 1) la protección de la vida y salud de las personas, así como, en el derecho que tienen éstas de vivir en un ambiente sano y saludable. 2) evitar que los productos de los mataderos se contaminen con desechos industriales, clínicos, de cementerios, hornos crematorios, etc.

Además de lo anterior, si bien los mataderos no pueden ser ubicados en zonas de asentamiento humano, tampoco lo pueden estar en

zonas que afecten el medio ambiente como tal; ésta es la razón principal de la norma, teniendo en cuenta que en todo proceso productivo se debe minimizar o eliminar los impactos que puedan afectar la salud del ser humano y el ambiente. Por lo tanto, tampoco podrían estar instalados en zonas predeterminadas como de protección ambiental.

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° 910-2008, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, 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.

Oswaldo Salgado Espinoza
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero
MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
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.-

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

**PROCESO N° 066-IP-2008**

Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; y, de oficio, de los artículos 150, 165, 166, 167 y 168, así como, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Proceso Interno: N° 3304-2007. Marca: "TORSION" (denominativa).
Actor: ADIDAS-SALOMON AG.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 27 días del mes de agosto del año dos mil ocho.

VISTOS:

Mediante Oficio N° 116-2008-SCS-CS, de 22 de abril de 2008, recibido en este Tribunal el 29 de abril de 2008, la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno N° 3304-2007.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 09 de julio de 2008.

1. Las partes.

Demandante: ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI.

Tercero interesado: POLI SHOES S.R.L.

2. Determinación de los hechos relevantes.

El 02 de julio de 2001, la demandante ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania, solicita el registro

del signo "TORSION" para distinguir calzado y sus partes, accesorios y suelas para calzado, amparados en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 07 de septiembre de 2001, POLI SHOES S.R.L. de Perú formula oposición basándose en el registro de la marca "FLEX TORSION y logo", para distinguir calzado de la misma Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 27 de septiembre de 2001, ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania, solicita la cancelación del registro de la marca constituida por la denominación "FLEX TORSION y logo", inscrita a favor de POLI SHOES S.R.L. de Perú, bajo el Certificado N° 101859 para distinguir calzados en la Clase 25 de la Clasificación Internacional.

El 25 de octubre de 2001, a solicitud de ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania, mediante providencia se dispuso la acumulación del expediente N° 135482-2001 al N° 130762-2001, en virtud a lo expuesto en el artículo 67 del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos.

El 07 de febrero de 2003, mediante Resolución N° 001412-2002/OSD- INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos resuelve: Primero, declarar fundada la acción de cancelación interpuesta por ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania y, en consecuencia, cancelar el registro de la marca de producto constituida por la denominación "FLEX TORSION y logo", inscrita a favor de POLI SHOES S.R.L. bajo el Certificado N° 101859 para distinguir calzados en la Clase 25 de la Clasificación Internacional; y, como segundo punto, declarar improcedente la oposición formulada por POLI SHOES S.R.L., denegando adicionalmente de oficio el registro del signo solicitado por ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania.



El 18 de junio de 2003, mediante Resolución N° 0590-2003-TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resuelve confirmar en todos sus extremos la resolución de la OSD.

3. Escrito de la Demanda.

La demandante ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania, pretende que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución N° 0590-2003-TPI INDECOPI emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI en el sentido de que confirma la Resolución N° 1412-2002/OSD-INDECOPI que denegó el registro del signo solicitado "TORSION" para distinguir calzado y sus partes accesorias y suelas para calzado amparados en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Fundamenta su demanda en que ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania, es titular de la marca "TORSION" en diversos países del mundo, que mediante expediente N° 135482-2001 iniciado el 27 de septiembre de 2001, ha solicitado la cancelación de la marca del opositor. Agrega además que, en dicho expediente su empresa fundamentó que la marca "FLEX TORSION y logo", no ha sido utilizada por su titular ni por licenciario alguno para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional, en el mercado nacional o subregional, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de inicio de la referida acción.

Manifiesta que, el registro de dicha marca será oportunamente cancelado, con lo cual la empresa POLI SHOES S.R.L. carecerá de fundamento legal para su oposición y desaparecerá cualquier impedimento para la concesión del signo solicitado; fundamenta su acción en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, al haber solicitado la cancelación de la marca "FLEX TORSION", y al obtener la misma, ésta tiene derecho preferente al registro de dicha marca y, por tanto, también del registro del signo solicitado "TORSION".

4. Contestación a la Demanda.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), dentro del plazo establecido

procede a contestar la demanda interpuesta por ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania, negando y contradiciendo todos los puntos planteados, por considerar que la misma carece de fundamentos que hagan atendibles la demanda planteada, por lo que solicita se declare infundada, ya que la acción de cancelación se dirigió exclusivamente contra la marca "FLEX TORSION" registrada bajo el Certificado N° 101859 y no sobre todas las marcas que tuviera registrada POLI SHOES S.R.L. que tuvieran la partícula común "TORSION".

INDECOPI menciona que aún cuando la marca "FLEX TORSION y logo" fue cancelada, la Oficina de Signos Distintivos igualmente debía proceder a efectuar el análisis comparativo respecto de otra marca que sí mantenía su registro vigente como es el caso de la marca mixta "POLI SHOES FLEX TORSION y planta de calzado". Respecto a que ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania, es titular en diversos países del mundo de la marca "TORSION", ello no obliga a la Oficina de Signos Distintivos a registrar el signo como marca ya que en el Perú reposan principios muy claros como: el principio registral o constitutivo de derechos, mediante el cual el derecho al registro de la marca se adquiere mediante el registro ante la Oficina Nacional Competente, y el principio de territorialidad, en tanto que, el registro está limitado al espacio territorial peruano, por lo tanto, el hecho de que ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania, tenga registrada su marca "TORSION" en otros países del mundo no la hace titular de dicha marca en el Perú.

Respecto a que al haberse cancelado la marca "FLEX TORSION" a solicitud de ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania, ésta tiene derecho preferente al registro de dicha marca y, por tanto, de la marca "TORSION", es menester indicar que la demandante pretende hacer una lectura tergiversada y desnaturalizada del artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e intenta confundir a los juzgadores sobre los alcances del derecho preferente que otorga dicho artículo a quienes obtengan la cancelación por falta de uso de la marca, es decir, que el derecho que ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania, tiene es sobre la marca cancelada y no aisladamente del término "TORSION", sin exoneración del análisis de registrabilidad que debe hacer la autoridad adminis-



trativa respecto a cualquier solicitud de registro de marca.

Respecto a que el signo solicitado y las marcas registradas, actualmente en litigio, no serían confundibles, es menester indicar que la demandante pretende convencer a los juzgadores que los signos en controversia no son confundibles ya que hace un llamado a la incidencia en su análisis en los aspectos que los diferencian y efectuando una comparación simultánea (no sucesiva como dispone la ley), siendo así que, la diferencia entre los signos en conflicto no descarta la posibilidad de confusión entre las mismas a nivel indirecto.

5. Argumentos del tercero interesado.

POLI SHOES S.R.L. contesta la demanda manifestando ser titular de la marca "FLEX TORSION", inscrita con Certificado N° 101859 para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que considera que el signo solicitado resulta confundible al grado de causar riesgo de confusión.

Alega que, de la simple comparación entre los signos se advierte que éstos resultan incompatibles, ya que el signo solicitado está incluido en la marca registrada, lo cual ocasionaría confusión en el público consumidor. Afirma que, existe reiterada jurisprudencia de la autoridad marcaria en el sentido de que dos signos son confundibles si uno incluye al otro, como ocurre en el presente caso. Ampara su oposición en las prohibiciones del artículo 136 incisos a) y b), debiendo decir f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como, del artículo 130 incisos a), b) y d) del Decreto Legislativo N° 823.

Además, POLI SHOES S.R.L. es titular de la marca de producto constituida por la denominación "FLEX TORSION y logo", para amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional, registrada bajo Certificado N° 101859 vigente hasta el 05 de marzo de 2003, además, es titular de la marca de producto constituida por la presentación tridimensional de una planta de calzado en cuya suela se aprecian las figuras en forma de gotas, éstas a su vez presentan líneas en bajo relieve, en la parte central de la suela se aprecian las denominaciones "POLI SHOES" y "FLEX TORSION", en el perfil de la franja se aprecian tres franjas curvas, para am-

parar calzados y vestidos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada bajo Certificado N° 83238, vigente hasta el 28 de junio de 2012.

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 contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, en el oficio remitido por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, se solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 y del artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

Sin embargo, este Tribunal procederá a interpretar los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486; y, de oficio, los artículos 150, 165, 166, 167 y 168, así como, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe 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.

(...)

Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatarario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que de-



muestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

(...)

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 Nº 3304-2007, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. TRÁNSITO DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

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

retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

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

El Tribunal ha manifestado al respecto:

"Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior". (**Proceso Nº 114-IP 2003**. Marca: "EBEL", publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero del 2004).

Igualmente, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se rigen por la nueva norma.

Asimismo, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 conserva los principios de la no retroactividad y ultractividad de las normas jurídicas, dejando claro que el uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones, prórrogas, y plazos de vigencia, se rigen por la nueva norma.



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

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

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

(...) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación—tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.” (**Proceso 28-IP-95**, caso: “CANALI”, publicado en la Gaceta Oficial N° 332, de 30 de marzo de 1998”).

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de

registro del signo “TORSION” (denominativo) fue presentada el 02 de julio de 2001, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que no procede la interpretación de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. (Citados por **BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo**. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16).

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está implícitamente contenido en la definición del



artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que para que pueda un signo ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS.

En el presente caso, se deben comparar el signo solicitado "TORSION" de tipo denominativo y la marca registrada "FLEX TORSION & logo" de tipo mixto.

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

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

"Al comparar una marca mixta y una denominativa, se debe tomar en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables; además, porque el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, ya que es a través de la denominación como por lo general se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico de la marca mixta, por sus especiales características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes". (Proceso 18-IP-2005, marca: RVT (etiqueta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1192, de 6 de mayo de 2005).

Si resultare que el elemento característico es el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión entre el signo mixto y el signo denominativo.

Por el contrario, cuando el elemento predominante de la marca mixta es el denominativo, la comparación entre las dos clases de marcas debe hacerse siguiendo las reglas para el cotejo de marcas denominativas.

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

4. IRREGISTABILIDAD MARCARIA POR RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN (DIRECTA/INDIRECTA) CON UNA MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO.

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí,



conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. (Proceso 46-IP-2000, marca: “CAMPO VERDE”, publicado en la Gaceta Oficial N° 594, de 21 de agosto del 2000).

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

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

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

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

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

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

Reglas para realizar el cotejo marcario.

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

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

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

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

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. (BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss).

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



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

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

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

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

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

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparecen en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. (Proceso 46-IP-2000, ya citado).

5. LA CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL REGISTRO DE MARCA. EL USO DE LA MARCA.

Se ha reiterado en diversas interpretaciones que los derechos sobre una marca son adquiridos

por su titular, con el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional competente; otorgándose así a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros que intenten aprovecharse de la marca ya registrada, evitando de esta forma que exista o se produzca el riesgo de confusión en el público consumidor de los productos protegidos por las marcas.

Entre esos derechos, está la facultad de uso exclusivo de la marca por su titular, evitando que otros la usen. Como ya lo ha señalado este Tribunal, *“implica además el derecho accesorio de negociar la exclusividad de uso a través de la transferencia o concesión según lo establecido en la propia Decisión Comunitaria”.* (**Proceso 109-IP-2000**, Marca: LA BELLA, publicado en la Gaceta Oficial No. 660, de 10 de abril de 2001).

La exclusividad del uso de la marca es un derecho esencial en el régimen marcario, por lo que requiere de una amplia protección jurídica. El Sistema Comunitario Andino garantiza en el artículo 154 de la Decisión 486 ese derecho, al disponer que *“el derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente”.*

Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (*ius prohibendi*) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares al suyo. (**Proceso 54-IP-2000**, Marca: CERVITAN, publicado en la Gaceta Oficial N° 612, de 25 de octubre de 2000).

El registro exige al titular de la marca el uso de la misma en, al menos, uno de los Países Miembros. De acuerdo con el artículo 166 de la Decisión 486, se deduce que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y los modos de comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. Al tenor de la disposición citada, la presunción de uso se constituye también cuando la marca distingue productos que se hallen destinados ex-



clusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

El Tribunal ha indicado a este respecto que "(...) no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio". (**Proceso N° 17-IP-95**, Marca: "PURO", publicado en la Gaceta Oficial N° 199, de 26 de enero de 1996, y **Proceso 116-IP-04**, Marca: "CALCIORAL", de 13 de enero de 2005).

Así pues, de acuerdo a lo previsto en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba del uso de la marca corresponde a su titular, y dicho uso podrá ser probado mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías identificadas por el signo.

Estima el Tribunal, que el ordenamiento comunitario no establece "el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (...)". (Sentencia dictada en el expediente N° **02-AI-96**, publicado en la Gaceta Oficial N° 291, del 3 de septiembre de 1997 y en el **Proceso 116-IP-2004**, ya citado).

El artículo 273 de la Decisión 486, establece que la "oficina nacional competente" a que se refiere el artículo 165 de la misma Decisión es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. Y en referencia a la

legitimación para solicitar la cancelación del registro del signo, el Tribunal ha determinado que se extiende a los titulares de derechos subjetivos, pero igualmente a los interesados legítimos, por lo que se considera que puede accionar la acción de cancelación "la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada" (**Proceso N° 15-IP-99**, Marca: "BELMONT", publicada en la Gaceta Oficial N° 528, de 26 de enero de 2000), o aquella que solicite registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.

Así, la acción de cancelación prosperará cuando sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En este sentido, la acción no podrá intentarse antes de transcurridos tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Se ha señalado "(...) por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación". (**Proceso 116-IP-2004**, ya citado).

La acción de cancelación no será procedente si el titular del signo demuestra que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado, como se señala en el artículo 165 de la Decisión 486. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, "se paralizará simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal". (**Proceso 15-IP-99**, ya citado)

Sin embargo, es importante destacar en el caso de autos, que el artículo 165 de la Decisión en análisis establece que "la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada".



Dicha defensa deberá ser entendida, no sólo como oportuna en un procedimiento en el que un tercero ha iniciado una oposición, sino en aquel procedimiento en el que se deniegue de oficio un registro de marca en base a otra ya concedida, es decir, sin que el titular de esta última haya interpuesto oposición.

En este sentido, si dicha acción es interpuesta en tiempo oportuno, es decir, durante la tramitación del procedimiento administrativo, la autoridad deberá resolver el procedimiento de registrabilidad considerando el resultado de dicha cancelación.

La cancelación parcial por no uso:

El párrafo cuarto del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso.

Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso:

- a) Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.
- b) Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma impide

el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados.

El derecho preferente:

Los efectos de la cancelación de la marca por no uso son los siguientes:

- Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva.
- Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, y que puede ejercer hasta los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca: *“La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa”.*

6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE.

El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales¹ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen:

a). El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

b). El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si

¹ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 200; Proceso 03-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005; y Proceso 167-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005.



un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

c). En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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". (**Proceso 180-IP-2006**. Marca: mixta "BROCHA MONA", publicado en la Gaceta Oficial N° 1476, de 16 de marzo de 2007).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Si bien la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a diferencia de la 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no dispone explícitamente que la resolución que concede o deniega el registro marcario debe ser debidamente motivada, el principio de la motivación de los actos se encuentra plasmado en dicha normativa cuando dispone que: "*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*".

A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores deci-

siones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

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

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

CONCLUYE:

PRIMERO: 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.

SEGUNDO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

TERCERO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el



elemento predominante del signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. Si resultare que el elemento predominante de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación de los signos denominativos.

CUARTO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciataria o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo en el Proceso Interno N° 3304-2007, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto

Notifíquese al Juez 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.

Oswaldo Salgado Espinoza
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero
MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
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.-**

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

**Proceso 073-IP-2008**

Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de Oficio, de los artículos 134 y 150 del mismo cuerpo legal, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno: N°2004-0127. Actor: HERNÁN JARAMILLO MUÑOZ. Marca: "UNI MEDOX" (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 27 días del mes de agosto del año dos mil ocho.

VISTOS:

El Oficio N° 162, de 30 de enero de 2007, recibido en este Tribunal el 23 de mayo de 2008, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literales a) y b); y 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 2004-0127.

Que, la mencionada solicitud cumple con 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 16 de julio de 2008.

1. LAS PARTES.

Demandante: HERNÁN JARAMILLO MUÑOZ.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Tercero interesado: LABORATORIOS UNI LTDA.

2. DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS RELEVANTES**2.1. Hechos.**

El 26 de abril de 2001, la sociedad LABORATORIOS UNI LTDA. solicitó el registro del signo "UNI MEDOX" (mixto) para amparar productos

farmacéuticos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo así que, la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 505, de 27 de junio de 2001.

El 28 de noviembre de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, expidió la Resolución N° 39355, concediendo el registro del signo solicitado "UNI MEDOX" (mixto) a la sociedad LABORATORIOS UNI LTDA.

El 25 de marzo de 2004, HERNÁN JARAMILLO MUÑOZ -en calidad de persona natural- presenta ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, demanda de Acción de Nulidad contra la Resolución N° 39355, de 28 de noviembre de 2001, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, a razón de que existe en el mercado la marca registrada "NEDOX" (denominativa) bajo el Certificado N° 184529, vigente hasta el 15 de diciembre de 2005, para amparar productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LA-FRANCOL S.A.

2.2. Fundamentos de la Demanda:

El demandante HERNÁN JARAMILLO MUÑOZ señala que, la Resolución N° 39355, de 28 de noviembre de 2001, mediante la cual se otorgó el registro del signo solicitado "UNI MEDOX" (mixto) a la sociedad LABORATORIOS UNI LTDA. resulta violatoria del artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que no cumple con el requisito indispensable que señala este artículo que es la distintividad, puesto que no se pueden diferenciar los productos de la solicitante de los otros productos, lo cual induce a error al público con-



sumidor y, tratándose de productos farmacéuticos, puede causar un daño letal a la salud humana, al comparar el signo solicitado “UNI MEDOX” (mixto) y la marca registrada “NEDOX” (denominativa), determinándose que efectivamente son muy similares, razón por la cual solicita sea revocado el acto mediante el cual se concedió el registro como marca del signo solicitado “UNI MEDOX” (mixto), ya que dichas denominaciones no pueden coexistir en el mercado sin inducir a error al público consumidor.

El demandante agrega que, al conceder el registro como marca del signo solicitado “UNI MEDOX” (mixto), la Administración está permitiendo que exista riesgo de confusión en el público consumidor.

Además, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que la marca “NEDOX” (denominativa) ya se encontraba debidamente registrada y en la misma Clase 05 de la Clasificación mencionada.

2.3 Contestación a la Demanda:

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda solicitando que no se tengan en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante, ya que carecen de apoyo jurídico y sustento legal.

Afirma que, la sociedad LABORATORIOS UNI LTDA. solicitó el registro como marca del signo “UNI MEDOX” (mixto) en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como consta en el Expediente N° 01-32573. Asimismo, se cumplió con el trámite administrativo correspondiente aplicable a la materia marcaria y se concedió el registro como marca del signo solicitado.

Al efectuar el análisis de registrabilidad, comparando los signos confrontados se determina que: tienen en común la partícula “EDOX” que corresponde a un prefijo de uso común para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, como prueba de ello cita marcas registradas vigentes que aparecen en los registros, tales como: REDOXON, NIFEDOX, UNIMEDOXATIS, entre otras, razón por la cual en el estudio del caso que nos ocupa, no se encontró confundible el signo solicitado con la marca registrada.

De tal manera que, los actos administrativos expedidos, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

2.4. Contestación a la Demanda del tercero interesado:

El apoderado de la sociedad LABORATORIOS UNI LTDA., domiciliada en Bogotá, República de Colombia, contesta la demanda de nulidad instaurada en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, oponiéndose a todas las pretensiones.

Afirma que, el signo solicitado “UNI MEDOX” (mixto) fue debidamente concedido por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento y observancia de las normas y procedimientos aplicables al tema, en especial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y por ello no se debe acceder a las pretensiones del demandante.

Dentro del análisis de los signos confrontados -en conjunto- se establece que, no existe semejanza ni visual, ni auditiva y desde el punto de vista conceptual, se trata de signos caprichosos que no tienen un significado en el lenguaje natural, por lo que no hay forma de establecer una idea o un concepto que permita compararlas en este campo.

Por lo anterior, se produce una diferencia en el campo ideológico por cuanto el signo solicitado “UNI MEDOX” (mixto) es un signo novedoso proveniente de la imaginación y de la fantasía, sin un significado real ni evocativo de alguna idea específica.

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 esta 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 contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de



Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 y 150 del mismo cuerpo legal.

El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe 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.*

“(…)”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno N° 2004-0127, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “*cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica*”.

Para Chavanne y Bursa marca “*es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros*”. (Citados por **BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo**. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16).

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o



error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser apprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo

sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

2. CLASES DE MARCAS.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

2.1. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.

En el presente caso, el demandado señala que los signos confrontados "UNI MEDOX" (mixto) y "NEDOX" (denominativo) son diferentes.

Debido a que en el proceso interno se debe realizar la comparación entre el signo mixto "UNI MEDOX" y la marca denominativa "NEDOX" se tratará el tema de la comparación entre marcas denominativas y mixtas. Además, se hará referencia al tratamiento de la parte denominativa compuesta de la marca mixta.

La marca mixta se conforma por un elemento denominativa y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras, letras, números que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas¹, logotipos², íconos, etc.

¹ "El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca". **OTAMENDI, Jorge**. "DERECHO DE MARCAS", Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002.

² Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; "El **logotipo** es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas



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

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

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: ‘La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativa 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, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410, de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”. Wikipedia, la enciclopedia libre. <http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo>.

Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera que, por lo general, es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante. De manera que, si el elemento predominante es la denominativa, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos.

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

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

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

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

(…) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.³

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

³ **FERNANDEZ Novoa, Carlos.** Ob. Cit. Págs. 199 y SS.



En relación con la parte denominativa compuesta de un signo mixto, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo conforman, para establecer si hay vocablos que dotan al signo que se solicita registrar como marca de una especial eficacia particularizada y, posteriormente, proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado "UNI MEDOX" (mixto) y la marca registrada "NEDOX" (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

3. IRREGISTABILIDAD MARCARIA POR RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN (DIRECTA/INDIRECTA). REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO.

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

"La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca". (Proceso 46-IP-2000, marca: "CAMPO VERDE", publicado en la Gaceta Oficial N° 594, de 21 de agosto del 2000).

Además, este Organismo en sus pronunciamientos ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación, esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes

matices y complejidades, que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

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

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

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

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

c) La similitud ideológica.- Se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa,



característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.1 Riesgo de Confusión o de Asociación:

El literal a) del artículo 136 prohíbe registrar como marca aquellos signos que 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 riesgo de confusión o de asociación.

La razón es evitar que se vulnere el derecho de un tercero al registrar signos idénticos o semejantes a los suyos; y de esta manera garantizar la función principal de la marca, cual es la de distinguir los productos o servicios de un comerciante de los de similares características del competidor con el propósito de que no se genere confusión o riesgo de asociación entre ellos.

La confusión en materia marcaria puede obedecer a la incapacidad de un signo para distinguir los productos o servicios que ampara, de otros que puedan inducir al consumidor a error.

Este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión de los signos entre sí y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando 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 aquellos y también semejanza entre éstos*”. (Proceso Nº 68-IP-2002. Marca: AGUILA DORADA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 876, de 18 de diciembre de 2002). Cabe resaltar que la sola existencia del riesgo de confusión basta para que se configure la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa** y la **indirecta**. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al consumidor a adquirir o contratar un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o contratando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o los servicios. La segunda, la indi-

recta, 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. El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas*” (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 478).

Para determinar si existe o no semejanza entre los signos en conflicto es necesario realizar una comparación de sus elementos fonético, gráfico y conceptual.

Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido 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 el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución.

Para verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta 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:

- a. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
- b. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
- c. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
- d. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, to-



mando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Se deberá tomar en cuenta, que la pertenencia de dos productos a una misma clase del nomenclátor 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, de conformidad con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, "(...) *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 (o servicio) semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos (o servicios) pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas*". (**Proceso N° 68-IP-2002**. Ibid. Loc. Cit.). (Los paréntesis son nuestros).

Finalmente, en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos, los servicios y las actividades económicas en comparación, el Juez Consultante habrá de considerar, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos, servicios y actividades económicas en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, cabe señalar que dicha clasificación es meramente referencial, dado que la semejanza de los productos, servicios y actividades económicas estará determinada por la vinculación o conexión competitiva de los mismos en cada caso concreto.

3.2 Reglas para realizar el cotejo marcario.

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

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

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

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, esto es, no cabe el análisis si-

multáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. (**BREUER MORENO, Pedro C.** "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss).

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

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

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

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

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

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejan-



tes o de la semejante disposición de esos elementos". (Proceso 46-IP-2000, ya citado).

4. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN MARCAS FARMACÉUTICAS.

En el presente caso, el demandado la Superintendencia de Industria y Comercio señala que los signos confrontados "UNI MEDOX" (mixto) y "NEDOX" (denominativo) cuentan con una partícula de uso común, cuya raíz es "EDOX", que corresponde a un prefijo de uso común para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que indica que dicho elemento no debe ser el predominante al establecer si se presenta o no confusión entre ambos signos.

Al respecto, es menester señalar que, las marcas farmacéuticas suelen elaborarse con palabras que le dan al signo cierto poder evocativo, que ofrece al consumidor una leve idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, u otras características. Si se trata de partículas de uso general, como ya se anotó éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre esta clase de marcas.

La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario.

Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen partículas de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye 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, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes. Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.

Además la Jurisprudencia de este Tribunal dentro del tema ha recogido los criterios doctrinarios que se exponen a continuación:

"Una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro... esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcarriamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente". (OTAMENDI Jorge, 'DERECHO DE MARCAS' Abeledo Perrot. Cuarta Edición. Buenos Aires 2002, págs. 191 y 192)." (Proceso N° 161-IP-2004. Marca: 'CINCO ESTRELLAS', publicado en Gaceta Oficial N° 1175, de 15 de marzo de 2005).

5. MARCAS FARMACÉUTICAS.

Para establecer el riesgo de confusión o de asociación, la comparación y el análisis que debe realizar, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por *"las peligrosas consecuencias que puede acarrear a la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales"*. (Proceso 48-IP-2000, marca: BROMTUSSIN, publicado en la Gaceta Oficial N° 594, de 21 de agosto de 2000).

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



30-IP-2000, marca: AMOXIFARMA, publicado en la Gaceta Oficial N° 578, de 27 de junio de 2000).

6. DENOMINACIONES DE FANTASÍA.

Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea.

Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que *“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, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial N° 989, de 29 de setiembre de 2003,).

Sin embargo, es preciso considerar que el “concepto o idea” implícito en la denominación, al que hace mención la definición citada, no deberá tener relación alguna con los productos o servicios que puedan estar comprendidos en la solicitud de registro.

Así, **Jorge Otamendi** sostiene que *“Puede decirse, también, que una marca de fantasía puede ser aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características (...)”.* (Otamendi, Jorge. Ob.Cit. p. 29).

En este punto es necesario que, el Juez Consultante determine si el signo solicitado “UNI MEDOX” (mixto), con relación a los productos que ampara es o no un signo de fantasía.

7. DE LAS OPOSICIONES: PROCEDIMIENTO Y LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR OPOSICIONES EN LA COMUNIDAD ANDINA.

Al respecto, cabe señalar que la Decisión 486 disciplina un procedimiento que atribuye al inte-

resado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos. En el caso de existir oposición, la Oficina Nacional Competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta (30) días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como, de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas, de acuerdo al artículo 148 de la mencionada Decisión.

En la Decisión 486 se distinguen dos situaciones para las oposiciones que son:

1. De acuerdo al artículo 146, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar oposición. En este caso, el Tribunal ha considerado que estarán provistas de interés legítimo para presentar oposición, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario.
2. De acuerdo al artículo 147, también tendrá legítimo interés para presentar oposiciones en cualquiera de los Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En este último caso para que prospere esta oposición es necesario que el opositor demuestre su interés real y efectivo en el mercado del País Miembro donde está interponiendo la oposición. La forma de demostrar este interés es solicitar el registro de la marca al momento de interponer la oposición. Lógicamente esta oposición se presentará dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación.
 - 2.1. Si la oposición, se basa en una marca ya registrada en cualquiera de los Países Miembros, la oficina nacional competente podrá denegar el registro del signo solicitado. Esta facultad, constituye una discrecionalidad reglada de la oficina nacional competente, quien después de hacer el examen de registrabilidad entre el



signo solicitado a registro y la marca registrada con fundamento en la cual se presentaron las oposiciones, y, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación concederá o negará el registro solicitado.

2.2. En el caso de que la oposición se base en una solicitud de registro, previamente solicitada en cualquiera de los Países Miembros, lo que conlleva la obligación de solicitar el registro en el País en el que presenta la oposición, se suspenderá el registro del signo solicitado con posterioridad por la otra parte hasta que se resuelva el registro del signo opositor. Igual que en el caso anterior, es una facultad discrecional reglada de la oficina nacional competente, conceder o negar el registro de los signos, basándose en un examen de registrabilidad.

El Tribunal considera que *“El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147). En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”*. (Proceso 153-IP-2004, marca: HERBA-MIEL mixta, publicado en la Gaceta Oficial N° 1172, de 07 de marzo del 2005).

8. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS QUE CONCEDEN O DENIEGAN REGISTROS MARCARIOS.

LABORATORIOS UNI LTDA. argumentó que no se presentaron oposiciones a su solicitud, lo que conllevaría al registro del signo solicitado.

El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁴ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pro-

nunciamentos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen:

- *“El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*
- *El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.*
- *En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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”* (Proceso 180-IP-2006. Marca mixta: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1476, de 16 de marzo de 2007).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Si bien la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a diferencia de la 344 de la

⁴ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004. Marca: “BSCH INFOCASH”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1111, de

2 de septiembre de 2004; Proceso 03-IP-2005. Marca: “GATES” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1185, de 12 de abril de 2005; y, Proceso 167-IP-2005. Marca: “BBVA Bancomer + gráfica a color”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1285, de 17 de enero de 2006



Comisión del Acuerdo de Cartagena, no dispone explícitamente que la resolución que concede o deniega el registro marcario debe ser debidamente motivada, el principio de la motivación de los actos se encuentra plasmado en dicha normativa cuando dispone que: *“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”*.

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

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

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

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se

encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: En la comparación entre un signo denominativo y otro mixto, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de los signos mixtos 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.

TERCERO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado “UNI MEDOX” (mixto) y la marca registrada “NEDOX” (denominativa), aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal en relación con la comparación de marcas.



CUARTO: En el caso de marcas que contienen partículas de uso común, al realizar el examen comparativo, se debe considerar a efectos de determinar si hay confusión, la existencia de 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, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes; la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.

El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

QUINTO: La legitimidad para interponer oposiciones, permite a quien tenga legítimo interés, presentar sus observaciones a la marca en el tiempo de treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación, cuyo registro se ha solicitado; esta facultad se extiende para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca semejante o idéntica que puede inducir al público en error, como del que primero solicitó el registro en cualquiera de los Países Miembros.

SEXTO: Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea y, por lo tanto, son altamente distintivos. En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado en el presente caso, goza de tal característica. Sin em-

bargo, es preciso considerar que el "concepto o idea" implícito en la denominación, al que hace mención la definición citada, no deberá tener relación alguna con los productos o servicios que puedan estar comprendidos en la solicitud de registro.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que debe realizar la Oficina Nacional Competente es de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

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

Notifíquese al Juez 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.

Oswaldo Salgado Espinoza
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero
MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
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.-

Isabel Palacios L.
SECRETARIA





