



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 6-IP-2010.-	Interpretación Prejudicial, a solicitud de parte, de los artículos 81, 83, literal a), y 84 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno N° 3268-08. Actor: Sociedad DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A. Marca: TEXAS STATION (denominativa)	1
Proceso 37-IP-2010.-	Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Interpretación Prejudicial de oficio del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: PINTURAS Y ADHESIVOS C.I. PYASA COLOMBIANA S.A. Marca: "DURETONE" (mixta). Expediente Interno N° 2004-0347	17
Proceso 45-IP-2010.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e Interpretación Prejudicial de oficio del artículo 135 literales f) y g) de la misma Decisión. Marca: DISPANDINA (nominativa). Actor: sociedad DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. DISPAPELES. Proceso interno N° 2005-0245	27
Proceso 54-IP-2010.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e Interpretación Prejudicial de oficio de los literales f) y g) del artículo 135 de la misma Decisión. Marca: APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA (denominativa). Actor: sociedad Q.A.P. JUEGOS S.A. Proceso interno N° 2006-0111	41

PROCESO 06-IP-2010

Interpretación prejudicial, a solicitud de parte, de los artículos 81, 83, literal a), y 84 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno N° 3268-08. Actor: Sociedad DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A. Marca: TEXAS STATION (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y un días

del mes de abril del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial



formulada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 10 de marzo de 2010, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

I. ANTECEDENTES.

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

II. LAS PARTES.

Demandante: DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A.

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

Tercero Interesado: SOCIEDAD ADMIRAL CASINO TECHNOLOGY S.A.

III. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

a. La sociedad **DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A.**, solicitó el 22 de noviembre de 1996 el registro como marca del signo denominativo **TEXAS STATION**, para amparar servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

b. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad **ADMIRAL CASINO TECHNOLOGY S.A.**, presentó observación al registro solicitado con base en las siguientes marcas:

- Marca denominativa **TEXAS**, registrada en Perú bajo el certificado No. 11224, para amparar servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Marca denominativa **TEXAS**, registrada en Perú bajo el certificado No 11031, para

amparar servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

- c. La sociedad **DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A.**, absuelve el traslado de la observación argumentando que las marcas de la observante son nulas.
- d. La Oficina de Signos Distintivos del **INDECOPI**, mediante Resolución N° 5979-97-INDECOPI/OSD de 19 de mayo de 1997, resolvió declarar fundada la observación y denegar el registro solicitado.
- e. La sociedad **DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A.**, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, argumentando que el término **TEXAS** se encuentra incurso en una casual de nulidad y que la Oficina de Signos Distintivos la puede declarar de oficio. Afirma, que el acto apelado violó el principio al debido proceso.
- f. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del **INDECOPI**, mediante Resolución N° 194-1998-TPI/INDECOPI de 26 de febrero de 1998, resolvió declarar nula la Resolución apelada.
- g. La Oficina de Signos Distintivos del **INDECOPI**, mediante Resolución N° 006318-99/OSD-INDECOPI de 1 de junio de 1999, resolvió declarar fundada la observación y denegar el registro solicitado.
- h. La sociedad **DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A.**, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.
- i. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución 751-2000/TPI-Indecopi de 28 de junio de 2000, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado.
- j. La sociedad **DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A.**, interpuso ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú, acción contencioso administrativa en relación con los anteriores actos administrativos.
- k. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, median-



te sentencia de 12 de junio de 2003, decidió declarar infundada la demanda.

- l. La sociedad **DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la providencia mencionada anteriormente.
- m. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante auto de seis de octubre de 2006, decidió declarar nula la sentencia emitida.
- n. En primera instancia, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 14 de julio de 2008, decidió declarar infundada la demanda.
- o. La sociedad **DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la providencia mencionada anteriormente, ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente (como segunda instancia ordinaria).

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

La parte demandante soporta la demanda en los siguientes argumentos:

- a. Aduce, que la marca **TEXAS** se debió declarar nula, ya que se refiere a un Estado de los Estados Unidos de América.
- b. Manifiesta, que el signo **TEXAS STATION** es notoriamente conocido.
- c. Sostiene, que el signo que se pretende registrar es usado como nombre comercial por la sociedad **DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A.**, de manera ininterrumpida. Además, ha ganado gran notoriedad en el mercado.
- d. Afirma, que la marca de la observante no es usada.
- e. Agrega, que respecto del término **STATION** existe una familia de marcas que debe ser protegida.
- f. Manifiesta, que la sociedad **TEXAS STATION CASINO S.A.**, autorizó a la sociedad **DIVER-**

SIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A., para usar su razón social.

3. La contestación de la demanda.

a. Por parte del INDECOPI.

- Argumenta, que no existe norma alguna que prevea como medio de defensa a una observación, una solicitud de nulidad del registro. En este sentido, en un procedimiento de observación a una solicitud de registro marcario el INDECOPI no podía pronunciarse sobre la nulidad de la marca de la observante.
- Aduce, que los signos en conflicto son confundibles.
- Manifiesta, que no se ha demostrado la notoriedad de la marca **TEXAS STATION**.
- Sostiene que la sociedad **TEXAS STATION CASINO S.A.**, es diferente de la demandante y, por lo tanto, ésta última no es la titular del nombre comercial.
- Afirma, que no se configura una familia de marcas con el término **STATION**, ya que es un término de uso común por parte del público consumidor porque se refiere a estación o paradero.

b. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

La sociedad **ADMIRAL S.A.**, contestó la demanda de la siguiente manera:

- Afirma, que la demandante no ha iniciado una acción de nulidad contra el registro de la marca **TEXAS**.
- Sostiene, que no se ha probado la notoriedad del signo solicitado para registro.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

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



V. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son los artículos 81, 83, literal a), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

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

DECISIÓN 344

(...)

Artículo 81

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

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

(...)

Artículo 83

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

(...)

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

(...)

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”.

(...)

VI. CONSIDERACIONES:

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

A. Concepto de Marca. Requisitos para el registro de las marcas.

B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Las reglas para el cotejo de signos distintivos.

C. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos.

D. Palabras en idioma extranjero y de uso común en la conformación de signos marcarios. La marca débil.

E. El signo notoriamente conocido solicitado para registro.

F. La familia de marcas.

G. ¿Es procedente la acción de nulidad como medio de defensa en el trámite de una observación a la solicitud de registro marcario?

H. Los requisitos para tener derecho sobre un nombre comercial. El signo solicitado como marca y anteriormente usado como nombre comercial.

I. La conexión competitiva.

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

En el procedimiento administrativo interno, se resolvió denegar el registro del signo denomina-



tivo **TEXAS STATION**. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

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

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ofrece una definición general de marca: *“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”*.

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

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

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

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

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

tación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 253, de 07 de marzo de 1997).

Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

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

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

• **La distintividad.**

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

• **La perceptibilidad**

La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser captado por los sentidos. Esta característica permite, que la marca se instale con facilidad en la mente del consumidor. Sobre esta característica el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

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



“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

- **La susceptibilidad de representación gráfica.**

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

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad reguladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

En el proceso interno, se discute la irregistrabilidad del signo denominativo **TEXAS STATION**, ya que se afirma que es confundible con las marcas denominativas **TEXAS**; razón por la cual, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos.

El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor.

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

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

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

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

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

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



Reglas para el cotejo de signos distintivos.

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

- La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
- En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.
- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.
- Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados² por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudi-

² El Tribunal ha desarrollado dichos parámetros, sopor-tando su labor el desarrollo doctrinal sobre la materia. Así, el Tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quien manifiesta:

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

BREUER MORENO, Pedro. "TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO"; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.

cial de 24 de mayo de 2006. Marca: "GUDU-POP", publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: "DK", publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos **TEXAS STATION** y **TEXAS**, razón por la cual, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples y compuestos.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En atención, a que en el caso bajo estudio el signo **TEXAS STATION** se encuentra formado por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.

Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

"No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cual-



quiera 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 (...). La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...). (Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001).

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de (...) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...). (Sentencia del Proceso N° 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos **TEXAS STATION** y **TEXAS**.

D. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO Y DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS. LA MARCA DÉBIL.

El signo solicitado para registro se encuentra conformado por una palabra en idioma inglés, y en el proceso interno se argumenta que la expresión **STATION** es de uso común. En este marco, es apropiado referirse a las palabras en idioma extranjero y de uso común en la conformación de signos marcarios.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del cono-

cimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, de conformidad con lo establecido en el literal B de la presente Interpretación Prejudicial.

Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente:

“(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (...) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (...).” (Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002).

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

El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone:

“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;"

Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras, expresiones o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo de uso común y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras, expresiones o partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcarío, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando³.

El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si la palabra **STATION** es de uso común en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.

³ Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

"El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcarío. 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 marcaríamente débiles". OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS". Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191.

E. EL SIGNO NOTORIAMENTE CONOCIDO SOLICITADO PARA REGISTRO.

En el proceso interno la demandante argumentó que el signo solicitado **TEXAS STATION (denominativo)** es notoriamente conocido. El Tribunal entrará a determinar qué incidencia, en relación con el examen de registrabilidad, tiene el hecho de que el signo a registrar sea notoriamente conocido.

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena protege a la marca notoriamente conocida más allá del principio de territorialidad, ya que se establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

En consecuencia, la normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el país miembro en el cual se pide su protección, siempre y cuando sea notoriamente conocida en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Es decir, le otorga efectos a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el País Miembro donde se solicita su protección.

De manera que con los efectos mencionados, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

En este sentido, dicha calidad no otorga el derecho de acceder, de forma automática, al registro del signo notoriamente conocido ya que la protección ampliada prevista para dichos signos no debe prescindir de los derechos de terceros. En términos generales, todo signo distintivo cuyo registro se solicite debe cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca



notoria ya es distintiva en el comercio subregional o en un país sujeto a reciprocidad y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar⁴, etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente:

“En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.”⁵

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

Es importante tener en cuenta que la notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el Organismo Administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso.

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

“a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo

⁴ No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas.

⁵ OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DEMARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 195.

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”.*

F. LA FAMILIA DE MARCAS.

La demandante argumentó que respecto del término STATION existe una familia de marcas que debe ser protegida. Por lo tanto, se desarrollará el tema de la familia de marcas.

Una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 912 del 25 de marzo de 2003).

El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de la marcas conformadas por



una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.

En relación con lo anterior, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si se está en frente de una familia de marcas o de una palabra de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

G. ¿ES PROCEDENTE LA ACCIÓN NULIDAD COMO MEDIO DE DEFENSA EN EL TRÁMITE DE UNA OBSERVACIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO?

La demandada argumentó que no existe norma alguna que prevea la utilización de la acción de nulidad como medio de defensa en el trámite de una observación. Por lo anterior, el Tribunal resolverá el siguiente cuestionamiento ¿es procedente la acción de nulidad como medio de defensa en el trámite de una observación a la solicitud de registro marcario?

La normativa comunitaria andina no consagra la acción de nulidad⁶ como medio de defensa en el trámite de una observación al registro marcario.

⁶ En relación con la competencia y el procedimiento de las acciones de nulidad, el Tribunal ha expresado:

“(…) Sobre la competencia y el procedimiento.

Íntimamente relacionados entre sí se encuentran los temas referentes a la competencia para el trámite de las acciones de nulidad y el procedimiento que debe seguirse por la autoridad nacional correspondiente. En cuanto a lo primero, el artículo 113 define, en concordancia con la Disposición Final Única, que la competencia debe radicarse en la autoridad nacional que sea designada por la legislación interna, pudiéndose establecer que ella quede en cabeza de una autoridad administrativa o de una judicial pero, en cualquier caso, sin perder de vista que se trata de una actuación jurisdiccional. En cuanto a lo

El trámite de la observación tiene una finalidad clara y concisa: evitar que se registren como marcas signos irregistrables, de conformidad con las causales consagradas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. En dicho procedimiento administrativo no se puede entrar a valorar si la marca observante es nula o no, ya que éste se surte con base en el principio de presunción de validez de las marcas registradas. En efecto, si el solicitante considera que la marca observante es nula, debe entablar la acción de nulidad pero no en el trámite de observación, ya que esto no lo establece la norma comunitaria y, además, no es compatible con la presunción de validez del registro marcario ni con la finalidad del propio sistema de registro marcario.

Es diferente la figura de la cancelación de la marca por no uso, ya que ésta, de conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344, sí se puede utilizar como defensa en el trámite de una observación. Es decir, la normativa comu-

segundo, del artículo 144 se desprende que el procedimiento a seguir será el que se disponga internamente, sin afectar claro está, la aplicación prioritaria que deben tener los elementos fundamentales de esta acción, señalados básicamente en el artículo 113 y a los cuales se hizo referencia en esta sentencia.

(…)

“En referencia al procedimiento que debe ser aplicado por las autoridades nacionales para el trámite de las acciones de nulidad relativas a asuntos marcarios, el Tribunal ha expresado, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 144 de la Decisión 344, en el sentido de que los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos o no regulados en ella, se cumplirán con arreglo a lo que determine la respectiva legislación nacional, que son tales procedimientos los que deberán aplicarse. Ello en consideración a que, salvo los precisos temas sobre causales de nulidad, imprescriptibilidad de la acción, legitimación activa y audiencia de las partes, que se regulan en el artículo 113 de la norma comunitaria (la que, por supuesto, se aplica de preferencia), los demás deberán ser regulados y aplicados con arreglo a la ley nacional”.

(…)

“Lo anterior, de otra parte, condiciona el procedimiento a seguir en la medida en que otros aspectos del mismo, tales como presupuestos procesales, contenido y formato específicos de la demanda, trámites, etc., deben ser desarrollados con arreglo a la legislación interna.”. Sentencia del 19-V-99. Proceso 11-IP-99. Marca “LELLI”. En G.O.A.C. No. 466 de 6-VIII-99.



nitaria previó este procedimiento especial para depurar el registro marcario.

H. LOS REQUISITOS PARA TENER DERECHO SOBRE UN NOMBRE COMERCIAL. EL SIGNO SOLICITADO COMO MARCA Y ANTERIORMENTE USADO COMO NOMBRE COMERCIAL.

La demandante argumentó que el signo que se pretende registrar es usado como nombre comercial. Por lo tanto, se determinarán los requisitos para tener derecho sobre un nombre comercial y se abordará el tema del signo solicitado como marca y anteriormente registrado como nombre comercial.

El nombre comercial, es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado. Las siguientes características precisan el concepto de nombre comercial:

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
- Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
- El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.
- La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso.

A diferencia, de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección

del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante.⁷

⁷ El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:

“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro. (Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000).

Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (...) para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. (Sentencia dictada en el expediente N° 03-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, de 11 de 1998)”. (Proceso 226-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1330, de 21 de abril de 2006).



Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado deber ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados.

Si bien la normativa comunitaria otorga protección al nombre comercial en relación con el registro de marcas idénticas o similares, esto no le da el derecho inexorable a su titular para registrarlo como marca. El titular de un nombre comercial debe someterse al análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario, en el cual intervienen muchos factores y lo convierten en un análisis complejo; en este proceso se deben analizar factores como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrínseca del signo, el uso en el mercado del nombre comercial, entre muchos otros.

En la misma línea el tratadista Jorge Otamendi comenta:

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

I. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

Los signos en conflicto amparan servicios de diferentes clases: el signo solicitado pretende amparar servicios de la clase 41 de la Clasifica-

ción Internacional de Niza, mientras que uno de los signos observantes ampara servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la conexión competitiva.

En este escenario es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad⁸ y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los servicios identifica-

⁸ Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera:

El consultante:

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

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”. (Proceso 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876, de 18 de diciembre de 2002).



dos por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los servicios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.

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

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

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

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

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y

muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

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

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

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

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

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los



requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar, si existe o no riesgo de confusión, acorde con las reglas establecidas en esta providencia.

TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos **TEXAS STATION** y **TEXAS**, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia.

CUARTO: El Juez Consultante debe determinar si la palabra **STATION** es de uso común en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.

QUINTO: El análisis de registrabilidad de una marca notoria debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva en el comercio subregional o en un país sujeto a reciprocidad y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar⁹, etc.

En este sentido, dicha calidad no otorga el derecho de acceder, de forma automática, al registro del signo notoriamente conocido ya que la protección ampliada prevista para dichos signos no debe prescindir de los derechos de terceros. En términos generales, todo signo distintivo cuyo registro se solicite debe cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria y no estar incurrido en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

SEXTO: El Juez consultante deberá determinar si se está en frente de una familia de marcas o de una palabra de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

SÉPTIMO: La normativa comunitaria andina no consagra la acción de nulidad como medio de defensa en el trámite de una observación al registro marcario. El trámite de la observación tiene una finalidad clara y concisa: evitar que se registren como marcas signos irregistrables, de conformidad con las causales consagradas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. En dicho procedimiento administrativo no se puede entrar a valorar si la marca observante es nula o no, ya que éste se surte con base en el principio de presunción de validez de las marcas registradas. En efecto, si el solicitante con-

⁹ No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas.



sidera que la marca observante es nula, debe entablar la acción de nulidad pero no en el trámite de observación, ya que éste no lo establece la norma comunitaria y, además, no es compatible con la presunción de validez del registro marcario ni con la finalidad del propio sistema de registro marcario.

OCTAVO: Si bien la normativa comunitaria otorga protección al nombre comercial en relación con el registro de marcas idénticas o similares, esto no le da el derecho inexorable a su titular para registrarlo como marca. El titular de un nombre comercial debe someterse al análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario, en el cual intervienen muchos factores y lo convierten en un análisis complejo; en este proceso se deben analizar factores como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrínseca del signo, el uso en el mercado del nombre comercial, entre muchos otros.

NOVENO: Como el signo solicitado y uno de los observantes amparan servicios de diferentes clases, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de

error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 3268-08, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO (e)

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 37-IP-2010**

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: PINTURAS Y ADHESIVOS C.I. PYASA COLOMBIANA S.A. Marca: "DURETONE" (mixta). Expediente Interno N° 2004-0347.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco (5) días del mes de mayo del año dos mil diez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de catorce (14) de abril de 2010.

1. ANTECEDENTES**1.1. Las partes**

La parte demandante es: la sociedad PINTURAS Y ADHESIVOS C.I. PYASA COLOMBIANA S.A.

La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

El tercero interesado es: la COMPAÑÍA PINTUCO S.A.

1.2. Actos demandados

La sociedad PINTURAS Y ADHESIVOS C.I. PYASA COLOMBIANA S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

- N° 14665, de 29 de mayo de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos

de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resolvió declarar fundada la oposición presentada por la COMPAÑÍA PINTUCO S.A. y negar el registro del signo "DURETONE" (mixto) para distinguir productos de la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad PINTURAS Y ADHESIVOS C.I. PYASA COLOMBIANA S.A.

- N° 04735, de 27 de febrero de 2004, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resuelve el recurso de reposición, confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 14665 y concedió el recurso de apelación.
- N° 6980, de 30 de marzo de 2004, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resuelve el recurso de apelación, confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 14665.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

a) Los hechos

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

- El 15 de noviembre de 2002, la sociedad PINTURAS Y ADHESIVOS C.I. PYASA COLOMBIANA S.A. solicitó el registro del signo "DURETONE" (mixto), para distinguir productos de la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza.



- El 31 de enero de 2003, la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 524.
- La COMPAÑÍA PINTUCO S.A. presentó oposiciones en contra de la solicitud de registro, sobre la base del registro de su marca "DURETAN" (denominativa), registrada en la clase 2.
- El 29 de mayo de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 14665, a través de la cual resolvió declarar fundada la oposición presentada por la COMPAÑÍA PINTUCO S.A. y negar el registro del signo "DURETONE" (mixto) para distinguir productos de la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad PINTURAS Y ADHESIVOS C.I. PYASA COLOMBIANA S.A.
- La sociedad PINTURAS Y ADHESIVOS C.I. PYASA COLOMBIANA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la referida Resolución.
- El 27 de febrero de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución N° 04735, a través de la cual resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 14665 y concedió el recurso de apelación.
- El 30 de marzo de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la Resolución No. 6980, a través de la cual resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 14665.

b) Fundamentos de la Demanda

La sociedad **PINTURAS Y ADHESIVOS C.I. PYASA COLOMBIANA S.A.** solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

- "Las marcas en conflicto DURETONE y DURETAN, como cierta clase de marcas, comparten un prefijo de uso común para distinguir productos de la clase 02 Internacional. (...) De tal manera que para este caso en particular la comparación debe hacerse sobre los elementos adicionales del prefijo DUR".

- (...) la expresión DUR sinónimo de DURACIÓN es de uso común para distinguir productos de la clase 05 (sic) Internacional, que existen innumerables marcas debidamente registradas en dicha clase internacional a nombre de diferentes titulares (...).
- "(...) la confrontación entre las marcas debe limitarse a los fonemas ETONE y ETAN. (...) entre los signos ETONE y ETAN no existe la más mínima posibilidad de confusión, pues las mismas se pronuncian, escriben y significan distinto, de tal manera que cada signo cuenta con su respectiva fuerza distintiva".
- "(...) las partículas ETONE y ETAN son de aquellas que la doctrina y la jurisprudencia a (sic) determinado como de fantasía, es decir aquellos (sic) creados por el hombre que no poseen un significado propio y solo lo obtendrán en la medida que los esfuerzos materiales y morales de su titular".
- "(...) se debe tener en cuenta que la parte gráfica de la marca DURETONE solicitada por mi representado es preponderante y significativa dentro del conjunto marcario".

c) Contestación a la demanda

La **Superintendencia de Industria y Comercio**, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal:

- "(...) la marca 'DURETONE' (solicitada), clase 2 presenta semejanzas ortográficas, gráficas, fonéticas y conceptuales con la marca 'DURETAN' clase 2 registrada bajo certificado N° 142037, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, pues distinguen las (sic) misma clase de productos, lo cual generaría confusión indirecta en el público consumidor".
- "(...) las marcas en debate además de coincidir con el vocablo DURE, contienen la misma secuencia consonántica, lo cual hace que al ser pronunciadas emitan un impacto similar".
- "En las marcas en debate en las cuales predomina el elemento denominativo, se tiene que la marca solicitada 'DURETONE' comprende los mismos productos de la clase 2 amparados por la marca 'DURETAN', clase 2, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la



misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización”.

d) Tercero Interesado

La **COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. GLOBALPAINT S.A. (ANTES COMPAÑÍA PINTUCO S.A.)**, considerada como tercero interesado, contestó la demanda de la siguiente manera:

- “(...) estamos comparando una marca mixta con una marca nominativa y por lo tanto es mandatario extraer el elemento que predomina en la marca mixta, ya que es el que el consumidor capta y recuerda al momento de querer adquirir un producto o servicio (...) el elemento que predomina de la marca mixta solicitada DURETONE es el elemento nominativo”.
- “(...) DURETONE (MIXTA) es una expresión derivada de DURETAN que no tiene en sí misma la potencialidad de ser distintiva frente a la marca previamente registrada por mi representada”.
- “(...) las marcas DURETAN y DURETONE (MIXTA) al ser denominaciones de fantasía, no evocan concepto alguno en la mente del consumidor. Por ello, la idea que éste tenga de dichas marcas estará condicionada en gran medida al recuerdo visual, ortográfico y fonético de las mismas. Así, al encontrarse un consumidor con la marca DURETONE (MIXTA), la cual es fonética y visualmente muy similar a la de la marca DURETAN que previamente conoce, automáticamente va a hacer una asociación ente estos dos signos, lo cual, obviamente, va a crear confusión”.
- “(...) las marcas en conflicto amparan los mismos productos de a clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza”.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

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

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

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de abril de 2010.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “DURETONE” (mixto), fue presentada el 15 de noviembre de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, el artículo 134 de la misma Decisión.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486

(...)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

“**Artículo 134.-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.



(...)

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”;

(...)

3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

- Concepto de marca y sus elementos constitutivos;
- Clases de signos: comparación entre signos denominativos y mixtos;
- Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza;
- Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/ de Asociación;
- Reglas para realizar el cotejo marcario;
- Partículas de uso común; La Marca Débil;
- La marca de fantasía.

3.1 CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

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

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

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

Los elementos constitutivos de una marca

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

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

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

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

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.



3.2. CLASES DE MARCAS: Comparación entre marcas denominativas y mixtas

La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo.

En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es uno mixto: "DURE-TONE", y que la marca de la sociedad que presenta la oposición es denominativa: "DURE-TAN", el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

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

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes.

Las **marcas mixtas** se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

La jurisprudencia indica: *"La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de*

*la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado".*¹

Comparación entre marcas denominativas y mixtas

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, *"en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores"*².

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

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los cuales han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, y que deben ser aplicados en el caso de que en la marca comparada predomine el elemento verbal, a saber:

"(...) 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 espe-

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

² FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *"Fundamentos del Derecho de Marcas"*, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240.



cial 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

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA.

La identidad y la semejanza

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”.⁴

³ **FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.** “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.

⁴ **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

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

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla 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.

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que *“La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”*.⁵

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

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.⁶

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.⁷

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008. Interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la GOAC No, 1648 de 21 de agosto de 2008).

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

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

⁵ **Proceso 85-IP-2004**, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIJUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁶ **Proceso 109-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. N° 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁷ **Proceso 82-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. N° 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP'S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



na 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”.⁸

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO.

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

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

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

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.*⁹

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.

En la comparación marcaria, 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”.*¹⁰

3.6. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL.

Tomando en cuenta que la sociedad **PINTURAS Y ADHESIVOS C.I. PYASA COLOMBIANA S.A.** alegó que “Las marcas en conflicto DURETONE y DURETAN, como cierta clase de marcas, comparten un prefijo de uso común para distinguir productos de la clase 02 Internacional. (...) De tal manera que para este caso en particular la comparación debe hacerse sobre los elementos adicionales del prefijo DUR”; se hace necesario tratar los siguientes temas: “partículas de uso común” y “la marca débil”.

⁸ **Proceso 48-IP-2004**, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

⁹ **BREUER MORENO**, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

¹⁰ **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

A la luz de lo anterior, el signo solicitado a registro puede estar conformado por términos que sirvan de raíz de manera frecuente a los productos o servicios de determinada clase, por su grado de genericidad o descriptividad, habiendo, en consecuencia, marcas que usualmente se elaboran con la conjunción de partículas o palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc.

En efecto, si el signo se encuentra integrado, entre otros vocablos, por partículas o palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

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

En el caso de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos elementos son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un

titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.”¹¹

3.7. LA MARCA DE FANTASÍA.

Tomando en cuenta que la sociedad PINTURAS Y ADHESIVOS C.I. PYASA COLOMBIANA S.A. alegó que “(...) las partículas ETONE y ETAN son de aquellas que la doctrina y la jurisprudencia a (sic) determinado como de fantasía, es decir aquellos (sic) creados por el hombre que no poseen un significado propio y solo lo obtendrán en la medida que los esfuerzos materiales y morales de su titular”; y, que la COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. GLOBALPAINT S.A. (ANTES COMPAÑÍA PINTUCO S.A.) argumentó que “(...) las marcas DURETAN y DURETONE (MIXTA) al ser denominaciones de fantasía, no evocan concepto alguno en la mente del consumidor”, se hace necesario tratar el tema: “la marca de fantasía”.

Dentro de las marcas denominativas se encuentra la marca de fantasía, que puede no tener significado alguno aunque puede sugerir una idea o concepto.

Para la doctrina es “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”.¹²

Las marcas de fantasía no incitan a la idea del producto en sí, porque, por lo general, se trata

¹¹ OTAMENDI Jorge. Ob. Cit. Pág. 191.

¹² OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989.



de palabras sin contenido conceptual, que no hacen referencia a sus cualidades o aptitudes ni a su género o especie.

Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como las que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir la marca.

Igualmente, ha sostenido el Tribunal: "Las denominaciones de fantasía (...) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta".¹³

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. 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 cualesquiera de los sentidos.
2. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

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

3. 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 y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registrabilidad.
4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.
5. Los signos pueden estar conformados por partículas de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquéllos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

En el caso de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad

¹³ **Proceso 16-IP-98**, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta.



se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcadamente débiles.

6. Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático.

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° 2004-0347, 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 Ge-

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

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
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 045-IP-2010

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 135 literales f) y g) de la misma Decisión. Marca: DISPANDINA (nominativa). Actor: sociedad DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. DISPAPELES. Proceso interno N° 2005-0245.

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 2005-0245;

El auto de 14 de abril de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cum-

plir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

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

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. DISPAPELES

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad DISTRIBUIDORA DE PAPELES ANDINA LTDA. DISPANDINA.



b) Hechos

1. El 29 de enero de 2004, la sociedad DISTRIBUIDORA DE PAPELES ANDINA LTDA. DISPANDINA solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo DISPANDINA (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 538 de 31 de marzo de 2004. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.
3. Por Resolución N° 20105 de 24 de agosto de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo DISPANDINA (nominativo) a favor de DISTRIBUIDORA DE PAPELES ANDINA LTDA. DISPANDINA.
4. La sociedad DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. DISPAPELES interpuso demanda de nulidad contra la Resolución N° 20105.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La sociedad DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. en su escrito de demanda presenta los siguientes argumentos:

1. Presenta la demanda con "fundamento en el artículo 172 de la Decisión 486 (...)".
2. Con la Resolución impugnada se violó el artículo 150 de la Decisión 486 ya que es obligación de la Oficina Nacional Competente realizar el examen de registrabilidad aún cuando no se hayan presentado oposiciones y "la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no cumplió con su obligación legal de efectuar el examen de registrabilidad de la marca DISPANDINA y en consecuencia, permitió el registro de una marca que afectara los derechos previamente adquiridos por mi representada (...)".
3. Es titular de las marcas DISPAPELES (mixta), DISPASOBRES (nominativa), DISPAROLLOS (mixta), DISPALASER (nominativa), DISPACOPIA (mixta), DISPAFAX (mixta) y DISPAFORMAS (mixta), todas registradas pa-

ra la Clase 16, como se ve "mi representada ha registrado a través del tiempo otras marcas utilizando el prefijo 'DISPA', formando de esta forma una familia de marcas".

4. El signo solicitado para registro "se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (...) " ya que es "similarmente confundible con las marcas previamente registradas por la sociedad DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A., DISPAPELES (...)". Reitera el hecho de que el signo solicitado "reproduce el prefijo 'DISPA' utilizado por mi representada desde 1975 y con el cual ha creado una 'familia de marcas' con la que se identifica una gran gama de productos de la clase 16 internacional".
5. Sobre el prefijo DISPA dice:
 - "No se trata de un término de uso común en la conformación de marcas de la clase 16, sino del elemento principal y distintivo de todas y cada (sic) las marcas registradas por mi representada (...)".
 - "En efecto, las expresiones PAPELES, SOBRES, LÁSER, COPIAS, FAX y FORMAS son evocativas de los productos de la clase 16, de modo que es el prefijo DISPA el que otorga a las marcas de mi representada su carácter distintivo (...) por cuanto el prefijo 'DISPA' no tiene ninguna significación en relación con los productos de la clase 16, no es de ninguna forma evocativa, genérica ni descriptiva de tales productos".
 - Al haber creado una familia de marcas "resulta lógico que los consumidores reconocen que la política de la sociedad DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. DISPAPELES es la creación de marcas con la utilización del prefijo DISPA".
6. Por lo tanto "si los consumidores encuentran ahora en el mercado el signo DISPANDINA, podrán creer que se trata de una línea de productos lanzada al mercado por la sociedad DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. DISPAPELES (...)".
7. De esta manera "queda demostrado que el signo DISPANDINA es confundiblemente similar con las marcas DISPAPELES, DISPASOBRES, DISPAFAX, DISPAROLLOS, DIS-



PAFORMAS, DISPACOPIA y DISPALASER (...). Además, de lo anterior, los signos en conflicto distinguen los mismos productos, "hecho este que sumado a la similitud de los signos en conflicto, hace inevitable el riesgo de confusión".

8. En consecuencia "el signo DISPANDINA carece del requisito de distintividad".

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

1. Con la emisión de la Resolución impugnada "no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (...)".
 2. Efectuado el examen en conjunto de los signos en conflicto "es claro que no presentan similitud gráfica y fonética, por lo que la marca solicitada contiene la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado". Por lo tanto "las expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial (...)".
 3. "(...) tenemos que la marca solicitada está estructurada por expresiones, cuya composición es diferente respecto de la (sic) marcas previamente registradas, lo cual le da la suficiente distintividad, de lo cual se concluye que, desde el punto de vista de un cotejo visual, hay una estructura completamente distinta o diferenciadora". Por lo que las marcas pueden coexistir en el mercado de forma pacífica.
 4. En consecuencia, "la marca DISPANDINA para distinguir productos de la clase 16 es registrable (...)".
 5. Finalmente, sostiene que no se violó el artículo 150 de la Decisión 486 ya que la Superintendencia dio aplicación a este artículo.
- La sociedad DISTRIBUIDORA DE PAPELES ANDINA LTDA. DISPANDINA**, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda esgrimiendo los siguientes argumentos:
1. Sobre la supuesta falta de aplicación del artículo 150 por parte de la División de Signos Distintivos, manifiesta que dentro del proceso sí existió el "examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca DISPANDINA (...) a pesar de no haber existido oposiciones (...)" en el mencionado examen se puede apreciar que la "oficina pudo distinguir con claridad meridiana que las marcas de DISPAPPELES y seguramente otras que cuentan con el prefijo DISPA de conformaciones distintas (...) de su sola lectura basta para entender que se dirigen a mostrar, sugerir, entender, un objeto determinado de los tantos que conforman la clase 16, mientras que DISPANDINA, denota de manera clara una generalidad, que envuelve muchos objetos de los que conforman la clase 16 (...)".
 2. Respecto a la familia de marcas, esto no significa que solo la demandante pueda usar el prefijo DISPA.
 3. "(...) la expresión DISPA como prefijo de las marcas registradas por DISPAPPELES tienen una connotación al final de la palabra que se refieren específicamente a cosas que forman parte del grupo que conforman la clase 16 (...). Gran diferencia existe con la marca DISPANDINA toda vez que, dentro del nombre DISTRIBUIDORA DE PAPELES ANDINA LTDA. la expresión ANDINA tiene toda la connotación regional, geográfica, que dista mucho de un particular señalamiento dentro de cada una de las marcas registradas (...)" pues las marcas registradas "no exactamente para distinguir un sinnúmero de bienes y elementos que conforman el grupo 16 de la clase internacional, sino que cada una de ellas sugiere inmediatamente al ver la expresión uno de los objetos de los tantos que conforman la clase 16".
 4. El signo DISPANDINA "no sugiere de manera específica ningún objeto en particular de todos los que conforman la clase 16 (...)". Continúa argumentando que "DISPANDINA es una expresión genérica, clara que no induce a que se crea que DISPANDINA (...)" es igual a las marcas registradas.
 5. (...) si se mantiene la tesis (...) de que la División no debió registrar DISPANDINA no debió registrar tampoco ninguna marca dife-



rente a DISPAPELES así se tratara de la misma empresa (...) el hecho de registrar 7 marcas, es decir, 6 después de la principal a favor de una empresa y con relación a marcas para representar productos de la clase 16 internacional, fue precisamente y estoy seguro, porque cada una de esas marcas de manera acertada para DISPAPELES denotaban y denotan un objeto específico de los tantos elementos que forman la clase 16 (...).

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

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

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo DISPANDINA (nominativo) fue el 29 de enero de 2004, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la mencionada Decisión; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio se interpretarán el artículo 135 literales f) y g) de la Decisión 486; y,

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“(...)

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

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

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

(...)

- f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
- g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(...)

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.

(...)"

1. La marca y los requisitos para su registro.

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

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo

que el Tribunal dice que "Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca". (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: "UNIVERSIDAD VIRTUAL").

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

La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos.

La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

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

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el



artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(...) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (...) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”).

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

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

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

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

En vista de que el signo solicitado para registro DISPANDINA es un signo denominativo y que los signos sobre la base de los cuales se presenta la demanda son unos denominativos y otros mixtos, el Tribunal considera oportuno re-

ferirse a los signos denominativos y a los signos mixtos y su comparación.

Signos denominativos.

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

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, 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).

Signos mixtos.

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

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



Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos denominativos y mixtos.

Como regla general, cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. Al respecto, y sobre la base de la doctrina, el Tribunal ha manifestado 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. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta).

Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión y/o de asociación, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión y/o de asociación.

Comparación entre signos denominativos.

En la comparación entre signos denominativos, el Tribunal sobre la base de la doctrina, ha recogido lo expuesto por Fernández Novoa quien ha manifestado que, los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo me-

nos valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

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

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

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

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

En el presente caso, se controvierte el posible riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos en conflicto, solicitado: DIPANDINA (no-



minativo) y registrados: DISPAPPELES (mixto), DISPASOBRES (nominativo), DISPAFAX (mixto), DISPAROLLOS (mixto), DISPAFORMAS (mixto), DISPACOPIA ((mixta) y DISPALASER (nominativo).

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

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

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

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

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

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo

como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

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

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

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

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por



ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

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

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

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

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

referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

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

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

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

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

Reglas para efectuar el cotejo marcario

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

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



naciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

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

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

4. Familia de marcas.

En virtud de que la parte demandante afirma que ha formado una familia de marcas utilizando el prefijo DISPA, el Tribunal tocará el tema de la familia de marcas.

Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que

posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 912 del 25 de marzo de 2003, marca: ALPINETTE).

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada” (Proceso 84-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio de 2001, marca: “KRYSTAL”).

El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.

En relación con lo anterior, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso,



deberá determinar si está frente a una familia de marcas o a una partícula de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

5. Palabras de uso común y palabras genéricas en la conformación de signos marcarios.

En vista de que en el proceso interno se debate el hecho de que si los signos en conflicto contienen palabras de uso común y palabras genéricas en su composición, el Tribunal considera oportuno referirse al tema.

Signos conformados por palabras de uso común.

De igual manera, el Tribunal considera importante referirse a los signos de uso común y a los signos conformados por palabras de uso común en virtud de que entre los argumentos de las partes se encuentra el hecho de que entre los signos en conflicto se encuentran este tipo de signos.

Signos usuales o comunes son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.

Marco Matías Alemán sostiene que la denominación vulgar o de uso común es "aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados". (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management, Bogotá, p. 84).

Con relación a la prohibición del artículo 135 literal g) de la Decisión 486 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación que "(...) en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca". (Proceso 17-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 674, de 31 de mayo de 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO).

Sin embargo, un signo que en su composición contenga una palabra de uso común, podrá ser objeto de registro siempre y cuando vaya acompañado de otros elementos que le den la suficiente distintividad.

Al respecto corresponde al juez consultante determinar si el signo DISPANDINA (nominativa) con relación a los productos contenidos en la Clase 16, es una marca que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye exclusivamente una designación común o usual de los productos que pretende proteger.

Signos conformados por palabras genéricas.

El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, "según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte", teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, "la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca". (Proceso 17-IP-2003, ya citado).

Al respecto el Tribunal ha expresado, "(...) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata", por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca. (Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER).

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.



Con base a esta jurisprudencia, el Juez solicitante deberá determinar si la marca DISPAN-DINA (nominativa), resultaría genérica o no con relación a los productos que distingue.

Finalmente, en el caso de autos, el juez consultante, también, deberá analizar si los signos sobre la base de los cuales se presentó la demanda están conformados por elementos genéricos o de uso común y proceder en consecuencia al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad.

6. Signos evocativos.

La parte demandante manifiesta que “las expresiones PAPELES, SOBRES, LÁSER, COPIAS, FAX y FORMAS son evocativas de los productos de la clase 16 (...)”, el Tribunal se referirá al tema.

Un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos contiene las características de los signos evocativos. Es decir, si un signo está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere el carácter de evocativo.

El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

El Tribunal ha manifestado al respecto que, “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL).

Como se tiene dicho, el signo evocativo es registrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfatizado que “entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o se uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos (...). Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o o servicio que pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. (Proceso 133-IP-2009, aprobado el 25 de febrero de 2010, marca: SUM EMERMÉDICA (denominativa)).

7. Marca débil.

Por otro lado se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”. (Proceso 99-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING).

Por lo tanto, en el caso concreto, el juez consultante, deberá prestar atención al hecho de que si los signos en conflicto están compuestos por una palabra genérica o de uso común y proceder en consecuencia.



8. Examen de registrabilidad y debida motivación.

El Tribunal se referirá al tema, en virtud a que la parte demandante manifiesta que se ha violado el artículo 150 de la Decisión 486 al no realizarse el correspondiente examen de registrabilidad.

El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

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

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, existan o no observaciones, deberá analizar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136 letra a) de la Decisión 486.

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

Además, es importante aclarar que el examen de registrabilidad debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina, esto significa, que se debe realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente del análisis ya efectuado sobre signos idénticos o similares.

Debe quedar claro, que no se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta 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 de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo DISPANDINA (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas, en este caso DISPANDINA y DISPASOBRES y DISPALASER el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, cuando se trate de un signo nominativo DISPANDINA comparado con los signos mixtos DISPAPELES, DISPAROLLOS, DISPACOPIA, DISPAFAX y DISPAFORMAS, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

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 y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquélla, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.

Por otra parte, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si está frente a una familia de marcas o a una partícula de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

SEXTO: Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

SÉPTIMO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

OCTAVO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

NOVENO: Se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

DÉCIMO: En el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente, de igual manera, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2005-0245, 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 Co-



unidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
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 054-IP-2010

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los literales f) y g) del artículo 135 de la misma Decisión. Marca: APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA (denominativa). Actor: sociedad Q.A.P. JUEGOS S.A. Proceso interno N° 2006-0111.

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 2006-0111;

El auto de 21 de abril de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

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

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad Q.A.P. JUEGOS S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad APUESTAS UNIDAS DEL PACÍFICO S.A.

b) Hechos

1. El 23 de julio de 2004, la sociedad Q.A.P. JUEGOS S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA (nominativo), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 544 de 30 de septiembre de 2004. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.
3. Por Resolución N° 1792 de 31 de enero de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo solicitado por considerar que es confundible con la marca previamente registrada APUESTAS UNIDAS DEL PACÍFICO (mixta) registrada a favor de



APUESTAS UNIDAS DEL PACÍFICO S.A. para distinguir servicios de la Clase 41. Contra dicha Resolución la sociedad Q.A.P. JUEGOS S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4. El Recurso de Reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución N° 9002 de 27 de abril de 2005 confirmó la Resolución impugnada.
5. El Recurso de Apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución N° 30292 de 21 de noviembre de 2005, confirmó la Resolución N° 1972. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La sociedad Q.A.P. JUEGOS S.A. en su escrito de demanda presenta los siguientes argumentos:

1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se violó el artículo 134 de la Decisión 486 ya que el signo solicitado APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA “cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro (...)”.
2. Que la marca goza de distintividad “cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios, y cuando en relación con los mismos no constituye un signo genérico o descriptivo (...). La marca APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA no constituye un signo genérico o descriptivo, respecto de los servicios de la clase 41 (...), no es susceptible de causar confusión o asociación con signos previamente registrados para identificar productos (sic) de dicha clase”.
3. También se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que el signo solicitado “no es susceptible de producir confusión con ninguna de las marcas previamente registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios o productos o servicios similares”.
4. “(...) el aspecto predominante de las dos marcas es el nominativo. Sin embargo, para efectuar el análisis comparativo es necesario tener

en cuenta que las palabras APUESTAS UNIDAS, constituyen un signo descriptivo respecto de los servicios de la clase 41, por lo tanto estos dos signos (sic) deben ser excluidos del análisis de registrabilidad”.

5. “(...) la coincidencia en el término APUESTAS UNIDAS no es determinante para decidir la posibilidad de confusión, por cuanto corresponde a una expresión corrientemente usada respecto de los servicios de la clase 41 (...)”.
6. Los signos en conflicto pertenecen al tipo de signos arbitrarios “es decir, poseen significado conceptual claro, preciso y conocido, el cual no guarda ninguna relación con los productos (sic) que pretende identificar”.
7. “(...) encontramos que los términos DEL PACÍFICO y ANTIOQUIA no guardan ninguna relación, y por el contrario la diferencia de los mismos tiene como efecto que se identifique claramente el origen empresarial diferente de los servicios prestados con una y otra marca”.
8. En el caso de autos “no existe ninguna semejanza conceptual entre las marcas en conflicto, por lo tanto la posibilidad de confusión para el público consumidor es inexistente”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, no contestó la demanda.

La sociedad APUESTAS UNIDAS DEL PACÍFICO S.A., tercero interesado en el proceso, tampoco contestó la demanda.

CONSIDERANDO:

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

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que confor-



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

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA (nominativo) fue el 23 de julio de 2004, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 y 136 literal a) de la mencionada Decisión; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretará el artículo 135 literales f) y g) de la misma Decisión 486; y,

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

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

- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

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

(…)

- f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
- g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…)

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

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

(…)”.

1. La marca y los requisitos para su registro. Del requisito de distintividad.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servi-



cio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (...). Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

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

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

La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos.

La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

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

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la "suficiente" distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que "(...) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (...) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad". (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1333, del 25 de abril de 2006, caso "FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS").

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

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el



signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA (nominativa) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causas de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

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

Se abordará el tema de los signos denominativos y mixtos y su comparación, en vista de que el signo solicitado y registrado APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA es nominativo y la marca sobre la base del cual se presenta la oposición APUESTAS UNIDAS DEL PACÍFICO es mixta. Además, se toma en cuenta la parte denominativa compuesta de los signos en cuestión.

Signos denominativos.

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

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, 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).

Signos mixtos.

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

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

Comparación entre signos denominativos y mixtos.

En el caso de realizarse el cotejo entre un signo denominativo compuesto solicitado y un signo mixto registrado se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores". (Fernández-Novoa, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

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 pala-



bras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta).

En el caso concreto, cuando el Juez Consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, del signo denominativo compuesto solicitado como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”).

Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

Comparación entre signos denominativos

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber:

En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor,

se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

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

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

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

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

El Tribunal procede a interpretar el presente tema en virtud de que en el proceso interno se debate el hecho de que si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado APUESTAS UNI-



DAS DE ANTIOQUIA (denominativo) y la marca registrada APUESTAS UNIDAS DEL PACÍFICO (mixta).

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

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

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

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

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

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servi-

cios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

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

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

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

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.



El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

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

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

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

En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud

marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

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

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

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

Reglas para efectuar el cotejo marcario.

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

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).
2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y



no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

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

4. Palabras de uso común y palabras genéricas en la conformación de signos marcarios.

En vista de que en el proceso interno se debate el hecho de que si los signos en conflicto contienen palabras de uso común y palabras genéricas en su composición, el Tribunal considera oportuno referirse al tema.

Signos conformados por palabras de uso común.

De igual manera, el Tribunal considera importante referirse a los signos de uso común y a los signos conformados por palabras de uso común en virtud de que entre los argumentos de las partes se encuentra el hecho de que entre los signos en conflicto se encuentran este tipo de signos.

Signos usuales o comunes son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y

proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.

Marco Matías Alemán sostiene que la denominación vulgar o de uso común es "aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados". (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management, Bogotá, p. 84).

Con relación a la prohibición del artículo 135 literal g) de la Decisión 486 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación que "(...) en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca". (Proceso 17-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 674, de 31 de mayo de 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO).

Sin embargo, un signo que en su composición contenga una palabra de uso común, podrá ser objeto de registro siempre y cuando vaya acompañado de otros elementos que le den la suficiente distintividad.

Al respecto corresponde al juez consultante determinar si el signo APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA (nominativo) con relación a los productos contenidos en la Clase 16, es una marca que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye exclusivamente una designación común o usual de los productos que pretende proteger.

Signos conformados por palabras genéricas.

El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, "según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte", teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios,



pero no en relación con otros. Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, ya citado).

Al respecto el Tribunal ha expresado, “(...) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca. (Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER).

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

Con base a esta jurisprudencia, el Juez solicitante deberá determinar si el signo APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA (nominativo), resultaría genérica o no con relación a los productos que distingue.

Finalmente, en el caso de autos, el juez consultante, también, deberá analizar si el signo sobre la base del cual se presentó la oposición está conformado por elementos genéricos o de uso común y proceder en consecuencia al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad.

5. Signos descriptivos.

En el caso de autos, se discute el tema de la supuesta descriptividad del signo LAVAPLUSS, por lo tanto el tribunal se referirá al tema de los signos descriptivos.

Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos conformados por palabras descriptivas, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que bus-

can identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas por no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”. (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. N° 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. N° 189 de 15 de septiembre de 1995).

6. Marca débil.

Por otro lado se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo



integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: "Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades". (Proceso 99-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING).

Por lo tanto, en el caso concreto, el juez consultante, deberá prestar atención al hecho de que si los signos en conflicto están compuestos por una palabra genérica o de uso común y proceder en consecuencia.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, como en el presente y que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, en este caso mixta, 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 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.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos.

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 y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

SEXTO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.



SÉPTIMO: Se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2006-0111, 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 Co-

munidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
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