



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 38-IP-2012.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 15 literal e), 21, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 44 y 45 de la misma Decisión. Actor: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA. Patente: "UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO". Expediente Interno N° 2008-00076	2
Proceso 47-IP-2012.-	Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Sociedad LA SIBARITA S.A. Marca: "CAFÉ CON ALMA SIBARISTA" (mixta). Expediente Interno N° 2010-00266	21
Proceso 98-IP-2011.-	Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literales a), c) y d) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en lo solicitado por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Marca: BODEGAS POMAR (denominativa). Actor: sociedad BODEGAS POMAR C.A. Proceso interno N° 2771-CS	33
Proceso 155-IP-2011.-	Interpretación Prejudicial del artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, solicitado por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander, República de Colombia; e Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 73, 74 y 75 del Acuerdo de Cartagena. Actor: sociedad GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. Caso: Programa de liberación	46
Proceso 170-IP-2011.-	Interpretación Prejudicial, a petición de la corte consultante, de los artículos 136 literal a) y 157 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134, literales a) y b), 150 y 162 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2008-00029. Actor: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. Marca: FAMISANAR (mixta)	55



PROCESO 38-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 14, 15 literal e), 21, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 44 y 45 de la misma Decisión. Actor: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA. Patente: “UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO”. Expediente Interno N° 2008-00076.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a primero de junio del año dos mil doce.

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, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 10 de abril de 2012, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de dieciséis (16) de mayo de 2012.

1. ANTECEDENTES

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

1.1. Las partes

Demandante: la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

1.2. Actos demandados

La sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

- Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada “UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO”, solicitada por la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA.
- Resolución No. 30588 de 30 de julio de 2007, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007.

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 8 de abril de 2003, la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA solicitó el otorgamiento de la patente de invención titulada “UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO”, para los efectos de que se dé inicio a la fase nacional, en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.
- Como resultado del examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.



- Realizado el examen de patentabilidad, se encontró que la invención no es patentable. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.
- El 23 de febrero de 2007, el peticionario atendió el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Asimismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio.
- El 30 de julio de 2007, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 23264, por medio de la cual resolvió negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada "UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO", solicitada por la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA.
- El 15 de agosto de 2007, la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA. interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución mencionada.
- El 24 de septiembre de 2007, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 30588 por medio de la cual atendió el recurso de reposición interpuesto y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

b) Escrito de demanda

La sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- *"(...) se debe tener en cuenta que los motivos de la negativa expuestos por la entidad demandada son confusos y resultan contradictorios, pues la entidad demandada fundamenta la negativa en falta de claridad sosteniendo que el proceso no conduce a un producto, que se trata de un uso y que las reivindicaciones tienen una combinación de características de estructura o de función, desfigurando en forma arbitraria y equivocada la invención; originando con este proceder una decisión injusta y con ello la violación de la norma (...), pues la invención (...) se encuentra provista de los requisitos esenciales de novedad, altura inventiva y aplicación industrial (...)"*.

- *"(...) se está solucionando un problema técnico, mediante la unidad de control de salida para un generador que posee elementos estructurales y funcionales que permiten desarrollar el procedimiento para aumentar establemente la energía generada por un generador síncrono. En este orden de ideas, combinar elementos conocidos no implica de acuerdo, con el lenguaje de las patentes, que no se pueda llegar a un objeto que cumpla los requisitos de patentabilidad"*.
- *"(...) el método que se define en las nuevas reivindicaciones no es un programa de ordenador como tal, sino un procedimiento con el que se consigue que determinados elementos físicos inter-actúen de forma distinta a la convencional"*.
- *"(...) la presente invención NO es un programa de ordenador, ni de soporte lógico como tal debido a que la invención afecta el funcionamiento de elementos, siendo una invención de carácter técnica en la que se gobiernan los componentes técnicos para producir un efecto técnico fuera de lo que sería un programa, ya que lo que se consigue es evitar que en el control de la energía eléctrica generada por un generador síncrono, se evita cuando el motor funciona a un régimen de bajas revoluciones, que el regulador tenga que detener la generación de energía eléctrica y, por lo tanto, que se produzcan las variaciones de carga en el motor que resultarían en un régimen de revoluciones inestable del motor"*.
- *"(...) la Oficina de Nuevas Creaciones (...) ha otorgado patentes de invención a solicitudes presentadas con anterioridad a la que es materia de ésta (sic) acción y que se encuentran dentro del grupo de 'DISPOSITIVO DE CONTROL', por lo tanto no entendemos el errado proceder que la entidad ha tenido en las decisiones demandadas (...)"*.

c) Contestación a la demanda

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

- *Afirmó que del examen de fondo de la solicitud se desprende que el objeto de la misma no reúne todos los requisitos legales previos establecidos para la concesión de la patente de invención.*



- Las reivindicaciones no definen la materia que se desea proteger mediante la patente, no son claras, concisas y sustentadas por la descripción. En el presente caso no permiten conocer qué es lo que están definiendo, si se trata de la unidad de control de la salida de voltaje o el generador sincrónico. Además, afirmó que se trataba de un uso y no un objeto, lo cual no es procedente.
- Es respetable el hecho que en otros países le hayan otorgado la patente, la Superintendencia es una entidad autónoma que puede apartarse de estos otros casos en donde la patente sí fue concedida.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

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

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 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 16 de mayo de 2012.

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, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14, 15, 21, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se considera que procede la interpretación de los artículos solicitados, correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al otorgamiento de la patente de invención, fue presentada el 8 de abril de 2003, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará de oficio los artículos 44 y 45 (examen de patentabilidad) de la Decisión 486, en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso.

Se limitará la interpretación del artículo 15 al literal e).

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

DECISIÓN 486

DE LAS PATENTES DE INVENCION

CAPÍTULO I

De los Requisitos de Patentabilidad

“Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“Artículo 15.- No se considerarán invenciones:

(...)

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales”; y,

(...)

“Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho



de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

(...)

CAPÍTULO III

DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE

“Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”.

(...)

“Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”.

(...)

CAPÍTULO IV

DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD

“Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”.

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

(...)”.

3. CONSIDERACIONES

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

- Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial;
- El nivel inventivo en relación con la mezcla o combinación de elementos conocidos. Prohibición de patentar programas de ordenador; La no patentabilidad de segundos usos;
- Trámite de la solicitud de patente: requisitos formales: examen de forma, el examen de patentabilidad: la descripción de la invención; examen de fondo; las reivindicaciones de producto y de procedimiento, requisito de claridad de las reivindicaciones;
- La modificación a la solicitud inicial;
- Autonomía de la Oficina Nacional de Patentes para tomar sus decisiones.

3.1. CONCEPTO DE INVENCION

La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual *“la invención es una*



idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico".¹

Este Tribunal ha expresado que *"el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria"*.²

3.2. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 16, 18 y 19 de dicho cuerpo legal.

Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber:

- a) Novedad,
- b) Nivel inventivo; y,
- c) Susceptibilidad de aplicación industrial.

a) Novedad de la Invención

Sobre este requisito la doctrina ha señalado que *"Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica"*.

Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, dice:

¹ **OTERO LASTRES**, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. "La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena". Mayo de 2001. CORPIC, cuando cita a BERCOVITZ. "Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán". Madrid 1969, pp. 73 y siguientes.

² **Proceso 21-IP-2000**, sentencia de 21 de octubre de 2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: **"DERIVADOS DE BILIS HUMANA"**. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

*"Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido."*³

Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad:

"Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

a) *"Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado"*.

b) *"Irreversibilidad de la pérdida de novedad" "(...) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible"*.

c) *"Carácter Universal de la Novedad" "(...) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero"*.

"(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país".

d) *"Carácter público de la novedad" "(...) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente"*⁴.

Según lo establecido en el artículo 18 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la so-

³ **ZUCCHERINO**, Daniel R., "MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. RÉGIMEN LEGAL". Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150.

⁴ **CABANELLAS**, Guillermo. "DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION". Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2004. Págs. 697 a 714. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.).



licitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el *“estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”*⁵. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en la Decisión 486.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.

Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información.

Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento:

“a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.⁶

b) Nivel Inventivo

Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 18 de la Decisión 486 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

“Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la inven-

⁵ **SALVADOR**, Jovani Carmen. *Ámbito de Protección de la Patente*, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.

⁶ **Proceso 12-IP-1998**, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en la G.O.A.C. N° 428. de 16 de abril de 1999. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



ción con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención".⁷

Resulta pertinente, a los efectos del artículo 18 de la Decisión 486, definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad". Lo evidente consiste en la "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda"⁸.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que "Tal y como lo establece Gómez Segade (...) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye 'un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica', actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos

que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...)"⁹

c) Aplicación Industrial

Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la Decisión 486.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

3.3. NIVEL INVENTIVO EN RELACIÓN CON MEZCLA O COMBINACIÓN DE ELEMENTOS CONOCIDOS. PROHIBICIÓN DE PATENTAR PROGRAMAS DE ORDENADOR. LA NO PATENTABILIDAD DE SEGUNDOS USOS.

Nivel inventivo en relación con mezcla o combinación de elementos conocidos.

Atendiendo a que en el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la demandante sostuvo que "(...) se está solucionando un problema técnico, mediante la unidad de control de salida para un generador que posee elementos estructurales y funcionales que permiten desarrollar el procedimiento para aumentar establemente la energía generada por un generador síncrono. En este orden de ideas, combinar elementos conocidos no implica de acuerdo, con el lenguaje de las patentes, que no se pueda llegar a un objeto que cumpla los requisitos de patentabilidad"; en tal virtud, es necesario referirse al nivel inventivo en relación con mezcla o combinación de elementos conocidos.

⁷ **Proceso N° 12-IP-98.** Doc. Cit. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

⁸ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089.

⁹ **Proceso 13-IP-2004,** sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente "TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO", publicado en la G.O.A.C. No. 1061 de 29 de abril de 2004. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



Para el propósito indicado, se transcribe lo expuesto por este Tribunal en la interpretación prejudicial No. 198-IP-2006 de 25 de enero de 2007 que hace referencia a este tema ¹⁰:

“En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas arriba citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva.

Uno de esos casos es el que se relaciona con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que en primer lugar el examinador establezca si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que:

“Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”. ¹¹

En relación con combinación o mezclas de elementos conocidos no puede llegarse a priori a una conclusión, ya que no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso concreto.

Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCION”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado:

“Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados

por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

*Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento.”*¹²

De manera que la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, así sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia. No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo.

Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente:

“La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar co-

¹⁰ Patente: “UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA UTILIZADA EN UN MÉTODO PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD AMILOIDOGÉNICA”.

¹¹ Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora **ZAMUDIO, Teodora**, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm.

¹² **ZUCCHERINO, Daniel R.** “PATENTES DE INVENCION”, Gráfica laf s.r.l, Buenos Aires, 1998, Pág. 72.



nocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento.

En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso N° 21-IP-2000. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001).

Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como si lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f), pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, “las oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención”. (Proceso 182-IP-2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005.)”.

Finalmente, hay que tener en cuenta lo que establece el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, el cual, sobre el tema, expresa lo siguiente:

“La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características.

Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:

- ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;
- ¿de resolverse en la forma en que se reivindica?;
- y
- ¿de prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo”¹³.

Prohibición de patentar programas de ordenador

En el presente proceso la demandante manifiesta que con las Resoluciones impugnadas se violó el artículo 15 literal e) de la Decisión 486 en virtud de que “(...) el método que se define en las nuevas reivindicaciones no es un programa de ordenador como tal, sino un procedimiento con el que se consigue que determinados elementos físicos inter-actúen de forma distinta a la convencional”, “(...) la presente invención NO es un programa de ordenador, ni de soporte lógico como tal debido a que la invención afecta el funcionamiento de elementos, siendo una invención de carácter técnica en la que se gobiernan los componentes técnicos para producir un efecto técnico fuera de lo que sería un pro-

¹³ Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes/pdf>.



grama, ya que lo que se consigue es evitar que en el control de la energía eléctrica generada por un generador síncrono, se evita cuando el motor funciona a un régimen de bajas revoluciones, que el regulador tenga que detener la generación de energía eléctrica y, por lo tanto, que se produzcan las variaciones de carga en el motor que resultarían en un régimen de revoluciones inestable del motor”, en tal virtud, el Tribunal considera oportuno referirse al tema.

Para el efecto, el Tribunal hará referencia a la interpretación prejudicial recaída en el proceso 85-IP-2009, patente de invención: “MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR”, de 2 de diciembre de 2009.

“El artículo 15 de la Decisión 486, en su literal e), manifiesta expresamente que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son consideradas invenciones, por lo tanto, y, tomando en cuenta que la norma comunitaria andina sólo concede patentes a las invenciones (ya sean de producto o de procedimiento) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son patentables.

Es necesario aclarar, que de conformidad con el ordenamiento jurídico andino, los programas de ordenador son objeto de protección dentro del ámbito de los derechos de autor, contenidos en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A la que se hará referencia de manera ilustrativa.

La disposición del artículo 4 de la Decisión 351 incluye, entre las obras objeto de protección, como si se tratase de obras literarias (artículo 23), a los programas de ordenador (literal l), entendidos tales programas (Software) como la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador —un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones— ejecute determinada tarea y obtenga determinado resultado. El programa comprende la documentación técnica y los manuales de uso (artículo 3).

Los programas de ordenador, en tanto que obras expresadas por escrito, gozan de la pro-

tección por el derecho de autor desde su creación, aunque ésta se haya producido antes de la fecha de entrada en vigencia de la Decisión (artículo 58).

En el caso de los programas de ordenador, cuya protección, caso de constituir creaciones originales, se extiende tanto a los programas operativos como a los aplicativos, tengan la forma de código fuente o de código objeto, su modificación para la utilización correcta (artículo 23), y su reproducción, incluso para uso personal, exigen la autorización del titular del derecho, salvo que se trate de la copia de seguridad (artículo 25). Sin embargo, la introducción del programa en la memoria del ordenador, a los efectos del exclusivo uso personal, no será un caso de reproducción ilegal; en cambio, sí lo será el aprovechamiento no consentido del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo (artículo 26).

Por lo demás, no hay lugar a confundir ambos objetos de protección: como ha señalado el Tribunal, un mismo programa de ordenador puede ser utilizado para la elaboración de varias bases de datos, y la elaboración de una base de datos puede ser el resultado del uso de varios programas de ordenador.

La norma comunitaria prevé la posibilidad de que las legislaciones internas de los Países Miembros establezcan limitaciones y excepciones a la protección por el derecho de autor, pero somete tales limitaciones y excepciones a la exigencia de que se trate de usos honrados, es decir, de usos que no atenten contra la explotación normal de las obras y que no causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular o titulares de los derechos (artículo 21).

En el orden comunitario, tales limitaciones y excepciones significan la posibilidad de realizar lícitamente, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna los actos enumerados en el artículo 22 de la Decisión 351”.

En consecuencia, el juez consultante, sobre la base de las consideraciones emitidas, deberá determinar si la solicitud de la patente de invención, es en efecto un programa de ordenador o si por el contrario consiste en una invención.



La no patentabilidad de los segundos usos

En virtud de que la parte demandante argumenta que se violó el artículo 21 de la Decisión 486 ya que éste fue “interpretado de forma equivocada (...)”, el Tribunal se referirá al tema en los siguientes párrafos.

Para lo anterior, se hará referencia, asimismo, a la interpretación prejudicial recaída en el proceso 85-IP-2009, patente de invención: “MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR”, de 2 de diciembre de 2009.

“La Comisión de la Comunidad Andina estableció por medio del artículo 21 de la Decisión 486, una prohibición para el otorgamiento de patentes en la Subregión.

Dicha norma, en efecto, excluye de manera expresa la posibilidad de patentamiento de los productos o procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, así sea “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”. El pretender obtener los beneficios que otorga la patente para un segundo uso de invenciones previamente patentadas, con el argumento de que es un uso distinto al originalmente reconocido por la patente inicial, no implica que se satisfaga el requisito esencial de novedad, toda vez que al existir una patente previa del invento original, éste ya se encuentra en el estado de la técnica.

La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 21 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.

Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial.

En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 21 de la Decisión 486, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión. (Proceso 89-AI-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 722, de 12 de octubre del 2001, reiterado en el Proceso 01-AI-2001, G.O.A.C. N° 818, de 23 de julio de 2002, y Proceso 34-AI-2001, G.O.A.C. N° 839 de 25 de septiembre de 2002).

*En consecuencia, el Tribunal manifiesta que el artículo 21 de la Decisión 486 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los artículos 15 y 20 de ese Régimen Común; proscripciones a las cuales, por cierto, se añade la **no** patentabilidad de segundos usos establecida por el referido artículo.*

Cabe destacar, de la redacción del artículo 21 de la Decisión 486, que la razón esencial para no otorgar una nueva patente a un producto o procedimiento al que se atribuya un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial, radica en el hecho de que dicho producto o procedimiento se encuentre ya comprendido en el estado de la técnica. Ello llevó a este Órgano Jurisdiccional a señalar que: “(...) además de que el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la prohibición a los Países Miembros, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial determinado por la Decisión 344”. (Proceso 01-AI-2001, ya citado). Este criterio es perfectamente aplicable a la Decisión 486, ahora analizada”.

En consecuencia, en el presente caso, el juez consultante deberá determinar si la patente de



invención solicitada constituye o no una patente de segundo uso.

3.4. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE: REQUISITOS FORMALES: EXAMEN DE FORMA, EXAMEN DE PATENTABILIDAD: LA DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION; LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES; EXAMEN DE FONDO; REQUISITO DE CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES.

Requisitos formales; examen de forma

Tomando en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada "UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO", se estima adecuado referirse al trámite de la solicitud de patente, examen de patentabilidad y al requisito de claridad de las reivindicaciones.

La doctrina y la jurisprudencia establecen la obligación de la oficina nacional competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos.

La profesora Alicia Álvarez señala que "el examen previo o formal tiene como objetivo verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos, y permite detectar gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía".¹⁴

La autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la solicitud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior.

Requisitos para la solicitud de patentes de invención

El artículo 26 de la Decisión 486 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención, los cuales son necesarios e imprescindibles, pues la

ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito.

La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, el cual es un requisito de forma que no puede ser omitido en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención.

En el presente proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, alegó que "Las reivindicaciones no definen la materia que se desea proteger mediante la patente, no son claras, concisas y sustentadas por la descripción. En el presente caso no permiten conocer qué es lo que están definiendo, si se trata de la unidad de control de la salida de voltaje o el generador sincrónico. Además, afirmó que se trataba de un uso y no un objeto, lo cual no es procedente".

La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener "una o más reivindicaciones".

La doctrina sostiene al respecto que "... en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ... Pero ... que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada".¹⁵

¹⁴ ÁLVAREZ, Alicia. Cómo obtener una patente. En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. p.103.

¹⁵ ÁLVAREZ, Alicia. "Derecho de Patentes". Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99.



Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que *“Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente...”*, en cambio, *“... las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”*.¹⁶

Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección.

La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable.

¹⁶ SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002.

En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia.

De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo.

Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, *“la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (...) b) La descripción”*. El artículo 28 *eiusdem* añade que *“La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”*.

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación.

Se ha dicho que *“definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”*¹⁷.

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.

En cuanto a la unidad de la invención, el Tribunal advierte que la solicitud sólo podrá referirse

¹⁷ Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. P. 48.



a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. Así lo dispone el artículo 25 de la Decisión 486 al indicar:

“La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo”.

Examen de patentabilidad

En el presente proceso, realizado el examen de patentabilidad, se encontró que la invención no

es patentable, y se solicitó al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

En virtud de lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la Decisión 486, la oficina nacional competente realizará el examen de patentabilidad que comprende, no solamente el estudio de la patentabilidad de la invención, sino también el estudio del cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la concesión de la patente, independientemente de que se hayan presentado oposiciones. Dentro de dichos requisitos se encuentra la unidad de invención¹⁸.

	RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344	RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486
Examen de forma	<p>Artículos 21 – 22 (aspectos formales indicados en la Decisión)</p> <p>Plazo para responder las observaciones que formule la Oficina Nacional: 30 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de las observaciones. (prorrogable por una sola vez y por un período igual)</p> <p>Consecuencia: Si el peticionario no presenta respuesta a las observaciones o no complementa los antecedentes la solicitud se considera abandonada.</p>	<p>Artículos 38 – 39 (requisitos de forma de que tratan los artículos 26 y 27)</p> <p>Plazo para completar los requisitos: dos meses siguientes a la fecha de la notificación. (prorrogable por una sola vez y por un período igual).</p> <p>Consecuencia: Si el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y se perderá la prelación.</p>
Publicación e intervención de terceros	<p>Artículos 23 – 26</p> <p>La Oficina Nacional publicará la solicitud, de conformidad con las disposiciones nacionales, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado, y una vez terminado el examen de forma, publicará el aviso de conformidad con la reglamentación que al efecto establece cada País Miembro.</p> <p>El expediente no podrá ser consultado por terceros mientras no se efectúe la referida publicación... Una vez efectuada la publicación, el expediente tendrá carácter de público.</p> <p>Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentales que puedan desvirtuar la patentabilidad.</p>	<p>Artículos 40 – 43</p> <p>Transcurridos dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la Oficina Nacional ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.</p> <p>El solicitante puede pedir que se realice la publicación en cualquier momento, siempre que se hay concluido el examen de forma.</p> <p>Dentro del plazo de sesenta días, siguientes a la publicación, quien tenga Interés legítimo podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad.</p>

¹⁸ Es conveniente analizar los cambios normativos que se presentan en relación con el examen de fondo que realizan las oficinas de patentes, según lo ha establecido este Tribunal en el proceso 208-IP-2005, (patente: “NITRATO DE AMONIO DE PERLAS POROSAS”), mediante el siguiente cuadro comparativo que muestra las diferencias.



<p>Examen de Fondo</p>	<p>Art. 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.</p> <p>Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida. Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada.</p> <p>Art. 28.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países.</p>	<p>Art. 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.</p> <p>Art. 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales.</p> <p>Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.</p> <p>Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.</p> <p>Art. 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.</p> <p>De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.
-------------------------------	--	---



		<p>La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.</p> <p>Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.</p> <p>Art. 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera.</p>
Consecuencia del Examen Definitivo	<p>Art. 29.- Si el examen definitivo fuere favorable se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.</p>	<p>Art. 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.</p>

El requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser objeto del examen de fondo que realiza la oficina nacional competente en desarrollo del artículo 45, se encuentra previsto expresamente en el artículo 36 de la Decisión 486 que establece, en su inciso segundo, que *“la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención”*.

Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa:

- a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto.
- b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.
- c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o me-

dio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

3.5. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION.

En el presente caso, la demandante allegó un nuevo capítulo reivindicatorio. En ese sentido, se abordará el tema de las modificaciones a la solicitud de patente de invención.

Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.

Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver. Para el efecto se reitera lo expresado en el **Proceso 182-IP-2005**, interpretación prejudicial del 26 de octubre de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1278 de 15 de diciembre de 2005, a saber:

- ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite?
- ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente?



Respecto de la primera interrogante, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud. Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite.

En relación con la segunda interrogante, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: *“Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”*.¹⁹

Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.

Al respecto, este Tribunal ha expresado: *“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no*

*debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”*²⁰.

3.6. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL DE PATENTES PARA TOMAR SUS DECISIONES

Tomando en cuenta que la actora argumentó *“(...) la Oficina de Nuevas Creaciones (...) ha otorgado patentes de invención a solicitudes presentadas con anterioridad a la que es materia de ésta (sic) acción y que se encuentran dentro del grupo de ‘DISPOSITIVO DE CONTROL’, por lo tanto no entendemos el errado proceder que la entidad ha tenido en las decisiones demandadas (...)”*, y que la **Superintendencia de Industria y Comercio**, en su contestación a la demanda, expresó *“Es respetable el hecho que en otros países le hayan otorgado la patente, la Superintendencia es una entidad autónoma que puede apartarse de estos otros casos en donde la patente sí fue concedida”*, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

Sobre el tema es pertinente hacer referencia a lo expresado por el Tribunal en la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 110-IP-2008:

El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de

¹⁹ **Proceso 21-IP-2000**. Solicitud de Patente: “Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene, publicado en la Gaceta Oficial N° 631, 10 de enero de 2001.

²⁰ **Proceso 25-IP-2002**, patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”, publicado en la Gaceta Oficial N° 769, de 24 de mayo de 2002.



las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones²¹.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras (...) las ponen en contacto, (...) sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas”²².

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Patentes significa que éstas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por otras Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del respectivo País Miembro.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la patente de invención.

Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto.

²¹ En la interpretación prejudicial 110-IP-2008, el Tribunal Comunitario desarrolló lo relativo a la autonomía de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones, lo cual es aplicable al presente caso.

²² Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

Con ello no se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

1. El artículo 14, en concordancia con los artículos 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla los requisitos indispensables para que las invenciones “*sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología*”, puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros. La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente.
2. La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando como invención la acción propia de la naturaleza.
3. La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 16 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el “*estado de la técnica*”, esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
4. El artículo 18 de la Decisión 486 señala claramente lo que debe considerarse como “*nivel inventivo*” para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “*no obviedad*”, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.



5. Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y/o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial.
6. El artículo 15 de la Decisión 486, en su literal e), manifiesta expresamente que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son consideradas invenciones, por lo tanto, y, tomando en cuenta que la norma comunitaria andina sólo concede patentes a las invenciones (ya sean de producto o de procedimiento), los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son patentables.
7. En el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a diferencia de otros ordenamientos, las invenciones de producto o de procedimiento ya patentadas y, en consecuencia, integradas en el estado de la técnica, no pueden ser objeto de nuevas patentes, aunque se atribuya a tales invenciones usos nuevos o distintos.
8. Las solicitudes para la obtención de patentes serán presentadas ante la oficina nacional competente y necesariamente deben cumplir con todos los requisitos contemplados en el artículo 26 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
9. Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas.
10. Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener la descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Es decir, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.

11. La solicitud para la obtención de patentes sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención.
12. Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.
13. El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

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° 2008-00076, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.



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

José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA

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

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

PROCESO 47-IP-2012

**Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Actor: Sociedad LA SIBARITA S.A. Marca: “CAFÉ CON ALMA SIBARISTA” (mixta). Expediente Interno N° 2010-00266.**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a primero de junio del año dos mil doce.

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 veintitrés (23) de mayo de 2012.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

Demandante: la sociedad LA SIBARITA S.A.
Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: la sociedad CAFÉ CON ALMA COLOMBIA S.A. C.I.

1.2. Actos demandados

La sociedad **LA SIBARITA S.A.** plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

- Resolución No. 20812 de 29 de abril de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad LA SIBARITA S.A.; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “CAFÉ CON ALMA SIBARISTA” (mixto), solicitado por la sociedad CAFÉ CON ALMA COLOMBIA S.A. C.I., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Resolución No. 32026 de 30 de junio de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.



- Resolución No. 38566 de 30 de julio de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 20812 de 29 de abril de 2009.

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 agosto de 2008, la sociedad CAFÉ CON ALMA COLOMBIA S.A. C.I. solicitó el registro del signo "CAFÉ CON ALMA SIBARISTA" (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
- El 31 de octubre de 2008, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 597.
- La sociedad LA SIBARITA S.A. formuló oposición a la solicitud de registro. Se fundamentó en el registro previo de su marca "SIBARITA" (denominativa), para proteger productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
- El 29 de abril de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 20812, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad LA SIBARITA S.A.; y, en consecuencia, conceder el registro del signo "CAFÉ CON ALMA SIBARISTA" (mixto), solicitado por la sociedad CAFÉ CON ALMA COLOMBIA S.A. C.I., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
- La sociedad LA SIBARITA S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.
- El 30 de junio de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia

de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 32026 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

- El 30 de julio de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 38566, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 20812 de 29 de abril de 2009, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

b) Fundamentos de la Demanda

La sociedad **LA SIBARITA S.A.**, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- *"Es errónea la decisión de la Superintendencia, por cuanto desconoció las reglas que guían el análisis de confundibilidad entre marcas, que de haberse seguido, hubiese determinado que la marca registrada **Café con Alma SIBARISTA (mixta)**, resulta similarmente confundible con la marca previamente registrada **SIBARISTA**, para identificar los mismos productos de la clase 32 (sic) de la Clasificación Internacional"*.
- *"(...) al contrario de lo referido por la Superintendencia en las resoluciones demandadas, **Sibarista** es una expresión que tiene contenido conceptual propio, al ser la sustantivación del adjetivo **Sibarita**, palabra que como lo acepta la misma Superintendencia, recogiendo lo afirmado por el Diccionario de la Real Academia Española, designa a una persona de gustos refinados, palabra que al no ser de uso común, reúnen (sic) la calidad intrínseca de constituir marca"*.
- *"(...) dentro de la expresión que conforma la marca **Café con Alma Sibarista**, la palabra con mayor relevancia distintiva y característica es la expresión **Sibarista**, en tanto que dentro del conjunto de la expresión es una calificación de la expresión **Café con Alma**, del cual se dice que es **Sibarista**, o **Sibarita** (...)"*.
- *"Tratándose de marcas similarmente confundibles para identificar un mismo tipo de producto, es evidente el riesgo de confusión que se podría derivar en el consumidor, con una consecuente afectación del derecho que tiene **La Sibarita S.A.** sobre su marca, y sobre la generalidad del mercado (...)"*.



c) Contestación a la demanda

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

- *“(...) la marca concedida CAFÉ CON ALMA DE SIBARISTA (mixta) Clase 30 Internacional, cuenta con elementos propios, nominativos y gráficos, que la hacen suficientemente distintiva, en relación con la marca SIBARITA (nominativa) Clase 30 Internacional y demás marcas que existen en el mercado (...)”.*
- *“(...) la resolución aducida por el actor como ‘contradictoria’, NO es tal, ya que como quedo (sic) relacionado con anterioridad, la expresión SIBARITA o SIBARITAS, refiere un concepto determinado, mientras que la expresión contenida en el signo solicitado SIBARISTAS y tal como se afirmó en las resoluciones atacadas, NO refiere un concepto definido por lo tanto, SÍ es de fantasía; se recalca, contrario a lo que sostiene el actor, SIBARISTAS, NO hace referencia directa a la expresión SIBARITA, NI constituye un adjetivo de dicho sustantivo, NI designa a la (sic) personas que son SIBARITAS”.*
- *“(...) si se observa con detenimiento la marca concedida en su conjunto y evitando los fraccionamientos (...) es evidente, que dentro de la marca concedida todos los elementos, nominativos y gráficos, guardan estrecha relación, no hay ninguno, que sobresalga frente a los otros luego, las razones de derecho expresadas dentro de las resoluciones controvertidas, están en dirección correcta”.*

d) Tercero Interesado

No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de la sociedad **CAFÉ CON ALMA COLOMBIA S.A. C.I.**

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

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

Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,

en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 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 veintitrés (23) de mayo de 2012.

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, ha solicitado interpretación prejudicial. No indica qué normas se requiere que sean interpretadas, sin embargo, menciona que la parte actora invocó como violado el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “CAFÉ CON ALMA SIBARISTA” (mixto), fue presentada el 15 de agosto de 2008, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes al presente caso.

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.*

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;*

(...)

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 elementos constitutivos;
- Clases de signos: comparación entre signos denominativos y mixtos (con parte denominativa compuesta);
- Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza;
- Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/o asociación;
- Reglas para realizar el cotejo marcario;
- Signos descriptivos y evocativos.
- Signos 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 mencionado, 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.

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo "CAFÉ CON ALMA SIBARISTA" (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

3.2. CLASES DE SIGNOS. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

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 las marcas en controversia son "SIBARITA" (de-

nominativa) y "CAFÉ CON ALMA SIBARISTA" (mixta); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas con parte denominativa compuesta, por corresponder a la clase de los signos en conflicto.

Los **signos denominativos**, llamados 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 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.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, aplicables al presente caso, y que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, marca: "LOREX", publicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 de abril de 2005:

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

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

"(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las



marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”

“(…) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”¹

Dentro de los signos denominativos están los **denominativos compuestos**, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: *“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, 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 (…)”*.²

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 13-IP-2011). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50-IP-2005. Marca: “CANALETA 90”. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1217, de 11 de julio de 2005).

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 apre-

ciados 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”*.³

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas con parte denominativa compuesta 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”*.⁴

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 expresadas anteriormente; 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.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA.

La identidad y la semejanza

Tomando en cuenta que la sociedad CAFÉ CON ALMA COLOMBIA S.A. C.I. solicitó el registro del signo “CAFÉ CON ALMA SIBARISTA” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de

¹ **FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.** “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.

² **Proceso 13-IP-2001**, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

³ **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.**

⁴ **Proceso 46-IP-2008.** 14 de mayo de 2008, publicada en la G.O.A.C. No. 1644 de 7 de agosto de 2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



Niza y que la sociedad LA SIBARITA S.A. formuló oposición a la solicitud de registro, sobre la base del registro previo de su marca "SIBARITA" (denominativa), para proteger productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; se hará referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca.

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".⁵

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 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 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*

⁵ **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.**



existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo".⁶

Para establecer la existencia del riesgo de confusión o 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.⁷

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.⁸

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).

⁶ **Proceso 85-IP-2004**, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: "DIUSED JEANS". **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

⁷ **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.**

⁸ **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.**

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"*.⁹

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 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".¹⁰

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos:

⁹ **Proceso 70-IP-2008**, publicada en la G.O.A.C. N° 1648 de 21 de agosto de 2008, marca "SHERATON". **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

¹⁰ **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.**



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.¹¹

El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:¹²

“a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

“c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la natu-

raleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.

“d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”^{13, 14.}

3.6. SIGNOS DESCRIPTIVOS Y EVOCATIVOS.

Signos descriptivos:

En el presente proceso, la sociedad actora argumentó que “(...) al contrario de lo referido por la Superintendencia en las resoluciones demandadas, **Sibarista** es una expresión que tiene contenido conceptual propio, al ser la sustantivación del adjetivo **Sibarita**, palabra que como lo acepta la misma Superintendencia, recogiendo lo afirmado por el Diccionario de la Real Academia Española, designa a una persona de gustos refinados, palabra que al no ser de uso común, reúnen (sic) la calidad intrínseca de constituir marca”, en tal virtud, se hará referencia a los signos descriptivos.

El signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.

¹¹ BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946. Pág. 351 y ss.

¹² Véase al respecto, entre otras, la Sentencia de 4-IX-96. Proceso 21-IP-95. Marca “**AFLOX**”; En G.O.A.C. No. 233 de 19-XI-96.

¹³ Proceso 49-IP-99, sentencia de 20 de octubre de 3 1999. Marca: “AYR”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

¹⁴ Consultar también, al respecto, las Interpretaciones Prejudiciales contenidas en los Procesos Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88 marca “**VOLVO**”, 04-IP-94 G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “**EDEN FOR MAN**”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca “**DIDA**”.



La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de "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"¹⁵.

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.

Signos evocativos:

En el presente caso, se ha controvertido de que el signo solicitado a registro es evocativo, en tal virtud se hará referencia al tema de los signos evocativos.

En el caso de los **signos evocativos**, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este 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".*¹⁶

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que:

"Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca". Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado.

En efecto, este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un

¹⁵ **Proceso 27-IP-2001**, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial N° 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: "CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.", publicado en la Gaceta Oficial N° 189, de 15 de septiembre de 1995.

¹⁶ *Ibidem*.



signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría 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 de 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 servicio que se 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.

De acuerdo a lo anteriormente señalado, corresponderá al juez consultante determinar si el signo "CAFÉ CON ALMA SIBARISTA" (mixto), es un signo evocativo de las características, cualidades o efectos de los productos de la clase 30, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

3.7. LAS MARCAS DE FANTASÍA.

En el presente proceso la **Superintendencia de Industria y Comercio** argumentó que "(...) la resolución aducida por el actor como 'contradictoria', NO es tal, ya que como quedo (sic) relacionado con anterioridad, la expresión SIBARITA o SIBARITAS, refiere un concepto determinado, mientras que la expresión contenida en el signo solicitado SIBARISTAS y tal como se afirmó en las resoluciones atacadas, NO refiere un concepto definido por lo tanto. Sí es de fantasía; se recalca, contrario a lo que sostiene el actor, SIBARISTAS, NO hace referencia directa a la expresión SIBARITA, NI constituye un adjetivo de dicho sustantivo, NI designa a la (sic) personas que son SIBARITAS"; en tal virtud, se hace necesario tratar el tema: "las marcas 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".¹⁷

Las marcas de fantasía no incitan a la idea del producto o servicio en sí, porque, por lo general, se trata 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".¹⁸

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 De-

¹⁷ OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas". Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 26.

¹⁸ Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: "SALTIN" etiquetada. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



cisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. 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.

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 con parte denominativa compuesta 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 establecidas en esta providencia; 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 irregistrabilidad.
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. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto de que se

trate, comunes a otros productos del mismo género.

6. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
7. 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° 2010-00266, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones 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.

José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA

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

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

**PROCESO 98-IP-2011**

**Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literales a), c) y d) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en lo solicitado por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.
Marca: BODEGAS POMAR (denominativa). Actor: sociedad BODEGAS POMAR C.A. Proceso interno N° 2771-CS.**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis días del mes de junio del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador relativa a los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno N° 2771-CS;

El auto de 22 de septiembre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos establecidos en el artículo 125 del Estatuto; y,

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

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad BODEGAS POMAR C.A.

Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial, Ministro de Industria, Integración y Pesca y Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

Tercero interesado: sociedad INSTITUT NATIONAL DES APPELLATION D'ORIGINE.

b) Hechos.

1. El 20 de diciembre de 1990, la sociedad BODEGAS POMAR C.A. solicitó el registro como marca del signo BODEGAS POMAR

(denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 317. Contra dicha solicitud, la sociedad INSTITUT NATIONAL DES APPELLATION D'ORIGINE presentó observación argumentando que dicho Instituto aprobó en Francia la denominación de origen POMMARD.
3. Por Resolución Administrativa N° 947441 de 13 de diciembre de 1995, el Director Nacional de Propiedad Industrial, denegó el registro del signo BODEGAS POMAR (denominativo) solicitado por la actora, por considerar que "Analizados los escritos, documentos, pruebas presentadas y actuadas, así como el informe pericial, podemos determinar que la marca solicitada imita una denominación de origen legítimamente protegida (...)". Cita el artículo 82 literal i) de la Decisión 486.
5. De esta manera, la sociedad BODEGAS POMAR C.A. interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la mencionada Resolución Administrativa.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad BODEGAS POMAR C.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

1. "Francia no es miembro del Pacto Andino y por lo tanto el registro en ese país no le confiere derecho de naturaleza alguna en el Ecuador, teniendo en consideración que nuestra legislación de patentes y marcas está contenida en la Decisión 344 actualmente en vigencia (...)".



2. El Director Nacional de Propiedad Industrial "omite tomar en consideración pruebas presentadas oportunamente de las que aparece que la marca BODEGAS POMAR se encuentra registrada en otros países del Pacto Andino y, más aún, se encuentra en uso puesto que los productos que ampara dicha marca se comercializan, con lo cual se comprueba que las marcas han coexistido pacíficamente".
3. Que la protección que se otorga a una marca por su origen geográfico, debe cumplir con una serie de requisitos "entre los que se cuenta el hecho de que su origen sea tan obvio que trascienda las fronteras del país que otorgue dicho certificado de origen. En el proceso de Registro de la Marca BODEGAS POMAR quedó claro y debidamente comprobado que la denominación de origen POMMAR determinada por el INSTITUT NATIONAL DES APPELLATION D'ORIGINE, es poco conocida en el Ecuador y en el PACTO ANDINO y ha coexistido con la denominación BODEGAS POMAR por lo que no ha lugar a que se rechace la solicitud de registro como marca de fabrica (sic) solicitada por Bodegas Pomar C.A."

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, contesta la demanda deduciendo las siguientes excepciones:

1. Legalidad y validez de la Resolución impugnada ya que ésta "guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial (...)".
2. Negativa de los fundamentos de la demanda; "Niego pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegados a la Ley ni a la realidad".
3. "INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL PREVIA.- De acuerdo con el Art. 29 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, concluido el término de prueba, la Sala debe suspender el procedimiento y solicitar a dicho Tribunal la interpretación prejudicial de los Arts. 81, 82 literal i) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena".

El Jefe del Departamento de Defensa Judicial de la Procuraduría General del Estado y delegado del señor Procurador, contesta la demanda manifestando la "Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda".

El Director Nacional de Propiedad Industrial, no dio contestación a la demanda.

e) Tercero interesado.

La sociedad INSTITUT NATIONAL DES APPELLATION D'ORIGINE, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda argumentando lo siguiente:

1. Indica en primera instancia el concepto de una denominación de origen protegida de acuerdo a la Decisión 344 y, cita, de manera ilustrativa a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
2. Respecto a la posible protección de la denominación de origen POMMARD "Si es factible su protección por parte de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, siempre que conforme a estas disposiciones se cumplan dos requisitos 1) que la denominación haya sido denominada como tal en la legislación interna del país de procedencia y; 2) que exista un trato recíproco al respecto (...)".
3. Que de los documentos que constan como anexos se puede apreciar que "La denominación POMMARD, fue decretada como una denominación de origen protegida el 11 de Diciembre de 1936, por el Comité Regional de Bourgogne, porque precisamente su nombre deriva de las características del clima de la región donde se cultivan los productos (...). Que la Ley Nº 93 de 26 de Julio de 1993, establece las reglas de protección a todas las actividades que efectúen bajo 'denominaciones de origen' y la protección de las mismas mediante el procedimiento administrativo de registro".
3. De acuerdo al artículo 82 literal j) de la Decisión 344 se prohíbe el registro de signos que reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, "sin establecer para el efecto que tales denominaciones estén sujetas a la existencia de un acuerdo o convenio previamente suscrito por el país del lugar en el que se efectúe el conflicto marcario".



4. Sobre el signo solicitado a registro, el elemento BODEGAS, "es un término genérico, de uso común y, en tal virtud, no es susceptible de apropiación marcaria (...)" mientras que el término POMAR si bien "no es exactamente igual a POMMARD, la diferencia es mínima. En tales circunstancias, es evidente que las semejanzas entre las palabras 'pomar' y 'pommard' son palmarias, lo cual desde un punto de vista estrictamente marcario, la (sic) hace prácticamente iguales".
5. De igual forma el signo solicitado estaría dentro de las causales del literal i) del artículo 72 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena ya que "puede inducir a error respecto de la naturaleza, el modo de fabricación, las características e incluso las cualidades de los productos a los que están destinadas las marcas en disputa".

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

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

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo BODEGAS POMAR (denominativo) fue el 20 de diciembre de 1990, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controverti-

dos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 56 y 58 literales a), c) y d) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y,

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

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

"(...)

Disposiciones Transitorias

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.

(...)"

Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

"(...)

Artículo 56.- Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

(...)

Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

- a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate;

(...)



- c) Las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor o la época de la producción de los productos o de la prestación de servicios;
- d) Las palabras que en el lenguaje corriente o en las costumbres comerciales de los Países Miembros se hayan convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trate, y su equivalente en otros idiomas;

(...)

1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo.

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

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

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

Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. (Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC).

En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo BODEGAS POMAR (denominativo) fue presentada el 20 de diciembre de 1990, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. En lo referente a las observaciones y su procedimiento, deberá ser aplicada la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser esta la norma vigente al momento de la presentación de dichas observaciones.

2. La marca y los requisitos para su registro.

Conforme lo establece el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos intrínsecos o de fondo que debe reunir un signo para que pueda constituirse en marca, son: que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo; características que dan al signo la capacidad para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y en su caso los adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

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



Los requisitos básicos previstos en el artículo 56 de la Decisión 85, conllevan las siguientes características:

La novedad, o el hecho de que el signo sea nuevo, no se dirige a que no haya sido utilizado anteriormente, sino a que sea original en relación al producto o servicio que va a distinguir, así como que sea inconfundible con marcas registradas o previamente solicitadas para la misma clase de productos o servicios. Este requisito ya no es contemplado a partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

No será novedoso un signo que se identifique plenamente con las características del producto o servicio, o con otro signo que se encuentre registrado o que haya sido solicitado con anterioridad.

El Tribunal ha manifestado que "La novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas (...) y así lo considera parte de la doctrina. 'Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente'. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño). Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio" (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

La visibilidad, busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista, por lo que se consideran signos visibles aquellos referidos a una palabra, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de cada uno de ellos y está dirigida a que el signo pueda ser identificado por los consumidores. Igualmente

este requisito ya no se contempla a partir de la Decisión 311, toda vez que constituía una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos.

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

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

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

De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso si el signo BODEGAS POMAR (denominativo) reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la Decisión 85.

3. Clases de marcas. Comparación entre signos denominativos.

El Tribunal abordará el tema, en virtud a que los signos en conflicto son denominativos.



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).

Comparación entre signos denominativos.

En la comparación entre signos denominativos, sean denominativos simples o denominativos compuestos 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 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 voca-

les 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.

4. Denominaciones de origen protegidas. Irregistrabilidad por identidad o similitud de una marca y una denominación de origen protegida. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario.

Se interpretará el presente tema en virtud a que el registro del signo solicitado BODEGAS POMMARD (denominativo) fue negado por considerarse que era confundible con una denominación de origen protegida POMMARD.

El Tribunal entiende una denominación de origen como una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya cualidad,



reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

En efecto, el Tribunal ha manifestado “El género que se constituye por las indicaciones geográficas, contiene como especies a las distintas figuras afines que gozan de características en ocasiones extremadamente similares, tales como las denominaciones de origen, las denominaciones de origen indirectas, las indicaciones de procedencia, las indicaciones de origen calificadas, entre otras”. (Proceso 76-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1557, de 5 de noviembre de 2007, marca: TEQUILA).

Como se tiene dicho, en la presente interpretación prejudicial será aplicable la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en lo referente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos. El artículo 58 de la mencionada Decisión determina que no podrán registrarse como marcas, entre otros, los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate.

Por lo tanto, al conocer que las denominaciones de origen informan al consumidor sobre la procedencia de los productos, su naturaleza y sus características el Tribunal concluye que de acuerdo al artículo 58 literal a) no pueden registrarse como marcas aquellos signos que puedan inducir al consumidor a error haciéndole pensar que la marca que se pretende registrar, al señalar la procedencia de los productos y sus características, constituye una denominación de origen. Y, por otro lado, no se pueden registrar signos que sean confundibles con una denominación de origen.

En este sentido, el juez consultante deberá determinar dos situaciones:

1. Si el signo solicitado BODEGAS POMAR puede inducir a confusión al público consumidor sobre su procedencia, su naturaleza, sus características o su aptitud para el uso de productos o servicios de que se trate haciendo pensar al consumidor de que se trata de una denominación de origen; y,

2. Si el signo solicitado BODEGAS POMAR es confundible con la denominación de origen POMMARD.

Finalmente, el Tribunal considera que, para que concurra la protección de las denominaciones de origen deben tomarse en cuenta los siguientes criterios.

Para que se dé la protección de una denominación de origen “es necesario que exista un control sobre los productores y los productos que pueden lanzarse al mercado con la denominación de que se trate. Ese control debe garantizar no sólo que el producto procede de la zona determinada, sino que además tiene las características típicas de los productos procedentes de ese lugar y para los que se ha concedido la protección”; lo que implica que, conforme lo prevén los artículos 208 y siguientes de la Decisión 486, las denominaciones de origen protegidas deben haber sido reconocidas como tales por las oficinas nacionales competentes, “para lo cual deberá haberse establecido un control que asegure que esas denominaciones son aplicadas solamente a los productos que reúnen las características típicas de las zonas a las que la denominación geográfica corresponde (...) Hay que destacar, naturalmente, que (...) el derecho exclusivo no es para una empresa determinada, sino para todas las empresas que elaboran los productos en la zona geográfica de que se trate y respetan las normas de control para las características de tales productos” (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial”; 4ª Edición, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, 2003, p. 523).

Según Fernández-Novoa, “se permite impedir (...) la utilización del nombre geográfico por parte de terceros, tanto si se utiliza aisladamente, como si se utiliza con ciertos vocablos que se insertan para localizar la denominación geográfica y mostrar, de este modo, el verdadero origen de la mercancía. En efecto, si a las empresas ajenas a la región o localidad respectiva le está vedado por completo el empleo de la denominación geográfica, es indudable que la misma conservará íntegramente su poder distintivo y su fuerza de atracción publicitaria en beneficio del interés económico nacional y los intereses de particulares de las correspondientes empresas y productores” (FERNÁNDEZ-



NOVOA, Carlos: "La Protección Internacional de las Denominaciones Geográficas"; Editorial Tecnos, Madrid, 1970, p. 33. Citado en el Proceso No. 35-IP-98).

Además, para que una denominación de origen sea protegida debe cumplir con los siguientes presupuestos 1. Ser originario, es decir pertenecer a una región geográfica determinada; 2. Qué la pertenencia a esa región de la calidad al producto; 3. Exclusividad de la región geográfica; 4. Que el producto protegido como denominación de origen sea producto de factores, culturales, naturales y humanos, tanto que cuando se haga mención a la denominación de origen surja en la mente del consumidor la identificación del producto; y, 5. La localidad.

Es importante aclarar que, los Países Miembros podrán reconocer la protección de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, cuando: 1. Dicho reconocimiento esté previsto en algún convenio del cual el País miembro sea parte; 2. Las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

De esta manera la normativa comunitaria prohíbe el registro de signos como marcas cuando el signo que se pretende registrar reproduzca, imite o contenga una denominación de origen protegida, para los mismos productos o para productos diferentes, cuando el uso de dicho signo pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación de origen protegida.

Igualmente, es importante destacar que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera induce al comprador o usuario a que requiera un producto o servicio determinado, creyendo que está solicitando otro. En este caso de confusión, ésta se produce tanto entre los signos como entre los productos o servicios. Por su parte, la confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos o servicios; ya que el consumidor o usuario cree que los productos o servicios que ostentan signos confundibles, tienen un origen empresarial común.

Con relación a la determinación de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: "La regla esencial para determinar la confusión

es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro". (Proceso 76-IP-2004, aprobado el 4 de agosto de 2004, marca: ZERIT, citando al Proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). Y 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, ya citado, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALLEX).

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

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

La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longi-



tud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

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

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, 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 de signos distintivos.

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

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

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa, que en el caso de las disposiciones referidas a la Decisión 85, aluden a la misma clase del nomenclator. (Breuer Moreno, Pedro, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio", Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica.

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

Palabras genéricas.

El Tribunal interpretará el tema ya que en el proceso interno quedó en duda si la expresión BODEGAS podría ser genérica para el tipo de productos que distingue.

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, publicado en la G.O.A.C. Nº 917, de 10 de abril de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.).

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 signos que estén conformados por palabras genéricas, 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 BODEGAS POMAR (denominativo), resultaría genérico o no con relación a los productos que distingue; o si, está conformado por palabras genéricas y en qué medida estas hacen que el signo sea considerado como genérico.

Palabras de uso común.

El Tribunal interpretará el tema ya que en el proceso interno se cuestionó si la expresión BODEGAS sería de uso común para los productos que distingue.

El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de 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.

Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común, 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, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferen-

te que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA).

Marca débil.

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 ele-



mentos o cualidades (...). (Proceso 99-IP-2004, de 22 de septiembre de 2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING).

6. Coexistencia de hecho.

En el presente caso se abordará el tema, en virtud a que el demandante en el proceso manifiesta que los signos en conflicto coexisten pacíficamente en el mercado.

Respecto a la coexistencia de hecho, ésta nace sobre la base de la jurisprudencia emitida por este Tribunal y surge de la natural convivencia de los signos en el mercado, es decir, surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado. Al respecto el Tribunal ha manifestado "Se trataría al parecer de una mera 'coexistencia de hecho' que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios (...). La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad". (Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL).

7. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para adoptar sus resoluciones.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008. "El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia (...) e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de

registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones". (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR).

Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: "Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro." (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M).

Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro Marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones



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

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

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro.

En el presente caso, la solicitud de registro del signo BODEGAS POMAR (denominativo) fue

presentada el 20 de diciembre de 1990, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, ésta es la norma aplicable en todo lo referente al cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.

SEGUNDO: Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.

TERCERO: Al cotejar 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.

CUARTO: Las denominaciones de origen informan al consumidor sobre la procedencia de los productos, su naturaleza y sus características el Tribunal concluye que de acuerdo al artículo 58 literal a) no pueden registrarse como marcas aquellos signos que puedan inducir al consumidor a error haciéndole pensar que la marca que se pretende registrar, al señalar la procedencia de los productos y sus características, constituye una denominación de origen. Y, por otro lado, no se pueden registrar signos que sean confundibles con una denominación de origen.

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

SEXTO: 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.



Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras genéricas que constituyen un signo marcario, 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 o de signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

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. Sin embargo, se deberá analizar si el signo está conformado por palabras de uso común, caso en el cuál si dichas palabras están acompañadas de otros elementos que le den distintividad, el signo será registrable.

OCTAVO: 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 palabras 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.

NOVENO: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

DÉCIMO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se

encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

La Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2771-CS, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

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

José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA

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

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

**PROCESO 155-IP-2011****Interpretación prejudicial del artículo 72 del Acuerdo de Cartagena solicitado por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander, República de Colombia; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 73, 74 y 75 del Acuerdo de Cartagena. Actor: sociedad GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A.
Caso: Programa de liberación.**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis días del mes de junio del año dos mil doce.

VISTOS:

El oficio N° E-486 de 3 de octubre de 2011, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 4 de octubre de 2011, por medio del cual la Embajada de Colombia remite a este Tribunal "Oficio sin número con fecha del 22 de agosto de 2011, librado por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander, en el cual se solicita al Honorable Tribunal la realización de una Interpretación Prejudicial en relación con el proceso 54-001-23-31-000-2002-01575-00, iniciado por la sociedad General Motors Colmotores S.A. contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN".

El Oficio de 22 de agosto de 2011 remitido por la doctora María Josefina Ibarra Rodríguez al Ministro de Relaciones Exteriores, División de Asuntos Jurídicos de la República de Colombia en el que solicita "se digne dar trámite a la solicitud de Interpretación prejudicial que anexo, librado en el proceso 54-001-23-31-000-2002-01575-00, iniciado por la SOCIEDAD GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. contra la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, y dirigido al Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme al contenido en el artículo 61 de la Decisión 184 del Acuerdo de Cartagena".

El auto de 14 de marzo de 2012, 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.

La solicitud que realizó el Tribunal de Justicia al Tribunal Administrativo del Norte de Santander para que remita a este Órgano Comunitario la

demanda, la contestación a la demanda y los actos administrativos demandados.

Los mencionados documentos, remitidos a este Tribunal, vía correo electrónico, el 23 de abril de 2012.

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

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A.

Demandada: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – DIAN.

b) Antecedentes.

1. En la solicitud de interpretación, propiamente dicha, "El Tribunal Administrativo de Norte de Santander atentamente solicita al Honorable Tribunal de la Comunidad Andina (...) que en ejercicio de la atribución que le concede el artículo 28 del Tratado de su Creación y en cumplimiento del artículo 63 de su Estatuto, tenga a bien, mediante la sentencia pertinente interpretar prejudicialmente el Artículo 72 del Acuerdo de Cartagena".

2. Específicamente, el Tribunal consultante solicita que el este Órgano Comunitario interprete:

"Puede un país miembro de la Comunidad Andina reconocer un derecho particular, aplicando de manera directa una norma del Acuerdo de Cartagena como es el Artículo 72, no obstante que existiera –para el momento de aplicación- norma contraria vigente en su ordenamiento legal, considerada violatoria del Acuerdo de Cartagena por parte de la Secretaría General del Acuerdo de Cartagena".



3. Se informa que “La presente consulta se ordenó en el proceso radicado número 54-001-21-31-000-2002-01575-00, iniciado por SOCIEDAD GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. (...) contra la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –DIAN (...) en el cuál se suspendió el trámite del proceso hasta tanto se obtenga la interpretación prejudicial que por este escrito se solicita (...)”.

c) Hechos

Los hechos que el Tribunal consultante considera relevantes:

1. Por medio del artículo 57 de la Ley 633 de 2000, que empezó a regir a partir del 1 de enero de 2001, se creó la Tasa Especial de Servicios Aduaneros, como contraprestación por el costo de los servicios aduaneros prestados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que sería equivalente al 1.2 % del valor FOB de los bienes objeto de importación. Dicha tasa no sería aplicable para las importaciones de bienes provenientes directamente de países con los que tuviera acuerdo de libre comercio, siempre y cuando a su vez ofrecieran reciprocidad equivalente.
2. A instancias del gobierno del Ecuador, por Resoluciones Nº 516 de 12 de junio de 2001 y Nº 551 de 20 de septiembre de 2001, la Secretaría General de la Comunidad Andina consideró que dicha tasa era un gravamen a las importaciones que afectaba los productos provenientes de países de la subregión y en consecuencia era vulneratoria del artículo 72 del Acuerdo de Cartagena.
3. Por decisión de la Corte Constitucional Colombiana mediante sentencia C-992 de 19 de septiembre de 2001, notificada por edicto el 23 de octubre de 2001, declaró inexecutable la Tasa Especial de Servicios Aduaneros, y entre las consideraciones que tuvo en cuenta la Corte es que se asimila a un impuesto aduanero de tal manera que la destinación especial reñía con la Constitución Política, pero sin que en el estudio constitucional de la citada ley se hubiera tenido en cuenta la posible vulneración al Acuerdo de Cartagena.
4. La Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia, DIAN, hizo efectivo el cobro del impuesto a las importaciones, como sucedió en el caso de la demandante, desde el 1 de enero de 2001, hasta el 23 de octubre de 2001.
5. En esa perspectiva la DIAN, previa petición de parte interesada ordenó la devolución de quienes pagaron la Tasa Especial de Servicios Aduaneros, a partir del día 23 de octubre fecha en la cual quedó en firme la sentencia C-992 de 2001 que declaró inconstitucional su aplicación, y la negó a quienes pagaron antes de esa fecha, bajo la consideración de que al no señalar la Corte Constitucional ningún efecto especial a la sentencia, como las sentencias de control de constitucionalidad tienen efecto hacia el futuro, sólo aceptó las devoluciones a quienes pagaron después de la fecha de ejecutoria de la citada sentencia.
6. En proceso contencioso administrativo se solicita que se aplique de manera directa y de forma preeminente el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, y se ordene la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se negó la devolución de la tasa pagada antes de que quedara ejecutoriada la providencia que declaró su inexecutable.

d) Fundamentos jurídicos de la demanda

A través de la Secretaría del Tribunal, se solicitó al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que se remita a este Tribunal copia de la demanda, de la contestación a la demanda y de los actos administrativos acusados. Dichos documentos fueron recibidos en este Tribunal, vía correo electrónico, el 23 de abril de 2012.

La sociedad **GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A.** en su escrito de demanda argumenta:

1. Como hechos, la demandante señala:
 - General Motors Colmotores S.A. efectuó pagos por el valor de \$77.146.051 entre el primero de enero de 2001 y el 31 de julio de 2001, por concepto de tasa por servicios aduaneros plasmada en el artículo 56 de la ley 633 de 2000, sobre importaciones provenientes de Venezuela, legalizadas en la Administración Aduanera de Cúcuta.
 - El 4 de septiembre de 2001, General Motors Colmotores S.A. presentó por medio



de apoderado especial, ante la Administración Local de Impuestos de Cúcuta, solicitud de devolución por pago de lo no debido por el monto de \$77.146.051, correspondiente a la tasa por servicios aduaneros cancelada en las importaciones procedentes de Venezuela.

- Por Resolución N° 001 de 16 de octubre de 2001, la División de Recaudación, Grupo Interno de Trabajo de Devoluciones decidió no acceder a la solicitud de devolución del pago de lo no debido por concepto de la tasa aduanera.
 - Contra dicha Resolución, General Motors Colmotores S.A. presentó recurso de reconsideración.
 - El recurso de reconsideración fue resuelto mediante Resolución N° 008 de 29 de mayo de 2002, emitida por la División Jurídica de la Administración Local de Impuestos de Cúcuta, la que confirmó en todas sus partes la Resolución impugnada.
2. Se violó la Ley 8 de 1973, mediante la cual se aprobó el Acuerdo de Cartagena. Afirma que el proceso de integración andino está investido de una supranacionalidad de donde se deriva la aplicación de los principios de aplicación directa, inmediata y prevalencia del derecho comunitario, razón por la cual se debe dar aplicación preferente a normas de derecho comunitario frente a normas de derecho interno de los países miembros. En el caso concreto se debían aplicar los artículos 71, 72 y 75 del Acuerdo de Cartagena.
 3. El concepto de gravamen no se limita al criterio técnico tributario que lo restringe al campo de los impuestos, sino que para efectos del Acuerdo de Cartagena, trasciende el ámbito de la tributación, para cobijar todas las situaciones que pretendan recargar el valor de las importaciones, que por realizarse en una zona de libre comercio, no deben gravarse con suma alguna derivada de la importación a no ser de la excepción consagrada en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena (...). La sobretasa incide directamente sobre las importaciones realizadas desde los países miembros de la Comunidad Andina, esto en consideración a que se estableció como una tasa general del 1,2% sobre el valor FOB sin que se cumpla el principio de excepción (...).

4. Informa que la República de Colombia presentó en la Secretaría General un recurso de reconsideración contra la Resolución N° 516, el cual fue resuelto por Resolución N° 551 de 20 de septiembre de 2001 confirmando la Resolución impugnada.

En este sentido, la Secretaría General señaló que la "tasa del artículo 56 de la Ley 633 de 2000, era un gravamen a las importaciones que a todas luces afectaba a los productos provenientes de los países de la subregión, se debe entender que la misma durante su vigencia (...) fue inaplicable dentro del ámbito territorial colombiano respecto de las importaciones provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina, toda vez que al contrariar lo preceptuado por el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena se debió entender suspendida y desplazada por este artículo".

5. Reconoce que la Sentencia C-992 de la Corte Constitucional rige para lo venidero y no es retroactiva y que mencionó dicha Sentencia C-992 "para el único efecto de resaltar que de acuerdo con la Corte Constitucional, la sobretasa no se refería exclusivamente a los costos generados por los servicios aduaneros prestados y de mostrar que este dicho era consecuente con lo afirmado por la Secretaría General (...) en el sentido que la tan nombrada tasa a las importaciones en realidad no era una tasa (...)". Sin embargo, dicha sentencia "no tenía por qué afectar el derecho de mi representada de solicitar el pago de lo no debido, dado que reitero tal derecho no dependía de la declaratoria de inexecutable del artículo 56 de la Ley 633 de 2000 sino de los principios inherentes al derecho de la integración (...)".
6. La Administración al no atender la solicitud de devolución infringió los artículos 71 y 72 del Acuerdo de Cartagena. "En efecto, considero que se presenta tal infracción en razón a que la Administración Local ha debido reconocer que dicha tasa desde su vigencia no era aplicable respecto de las importaciones provenientes de Venezuela y por ende proceder a devolver el valor cancelado por General Motors correspondiente a ese concepto".
7. Afirma que si el gravamen prescrito en el artículo 56 de la Ley 633 hubiera correspondido a una tasa verdadera (...) no sólo hubie-



ra encuadrado en la excepción del concepto de gravamen que prevé el artículo 72 del Acuerdo Subregional Andino y por ende, la tasa hubiera sido plenamente aplicable a las importaciones provenientes de los países miembros, sino que además la exención que traer dicho artículo 56 respecto a los países con reciprocidad equivalente hubiera sido a todas luces inaplicable a importaciones provenientes de países que no cumplieran tal condición (...). Sin embargo, considerando que tal y como lo definió la Secretaría General (...) la tasa en comento no corresponde al concepto de tasa sino que el (sic) por el contrario, es un gravamen verdadero a las importaciones de la subregión, no es dable oponerle a mi representada el argumento de que no hay reciprocidad con Venezuela dado que el mismo, reitero, sólo sería aplicable en presencia de una tasa verdadera”.

8. Recalca la primacía en la aplicación del Acuerdo de Cartagena, en especial de los artículos 71 y 72 sobre el artículo 56 de la Ley 633.

e) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

1. No se violó el Acuerdo de Cartagena.
2. “la administración a través de la División de Recaudación, Grupo Devoluciones al declarar la improcedencia de la solicitud de devolución presentada por la apoderada de la Sociedad General Motors Colmotores S.A. dio aplicación a la normatividad vigente ajustándose a derecho el acto administrativo profesado (...)”.
3. La Resolución N° 29 del 2 de enero de 2001 reglamentó la liquidación, pago y recudo de la Tasa Especial por Servicios Aduaneros creada por el artículo 56 de la Ley 633. De acuerdo a esta normativa “sólo gozan del beneficio del no pago de la tasa Especial, las mercancías provenientes de México y Bolivia, las mercancías procedentes de Venezuela se encuentran fuera de las excepciones contempladas en el artículo 2° de la resolución antes mencionada, por cuanto no cumple con los dos presupuestos establecidos en la ley 633 de 2001, es decir que se tenga acuerdo de libre comercio y que ofrezca una reciprocidad equivalente”.

4. Precisa que “la exención de gravámenes arancelarios consiste en el beneficio de estar exento del pago de los derechos contemplados en el arancel de aduanas; y si la ley otorga dicha exención esta (sic) opera de pleno derecho y puede ser concedida en atención a la calidad del sujeto, a la destinación de la mercancía o por tipo de bienes que se importe, en el caso en discusión como se ha referido en los acápites anteriores Venezuela no está incluida para efectos de hacerse beneficiaria de la tasa especial”.
5. Hace mención a la Sentencia C-922 mediante la cual la de la Corte Constitucional decidió una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 633 en sentido de declarar “inexequible los artículos 56 y 57 mediante la cual se creó la Tasa Especial por servicios aduaneros”. Dicha Sentencia fue notificada el 23 de octubre de 2001, por lo que a partir de esta fecha no debería cobrarse la Tasa Especial por los servicios aduaneros (...)”.
6. Por lo tanto, “si el pago de la tasa especial por servicios aduaneros se efectuó con posterioridad al 23 de octubre de 2001, así se hubiere liquidado con anterioridad a dicha fecha, ya no procedía su cobro y por ende no debía cancelarse, siendo procedente su devolución siempre y cuando la respectiva solicitud se ajuste a los requisitos y trámites establecidos en la normatividad aduanera”.
7. Caso contrario “sucede si el pago de la mencionada tasa se efectuó con anterioridad a la mencionada fecha, caso en el cual, a pesar de haberse declarado la inexequibilidad de la norma el pago era procedente, por cuanto (...) las sentencias de control constitucional tienen efectos hacia el futuro, a menos que dentro del respectivo fallo se establezca lo contrario”.

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

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



forman 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, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretará el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena y de acuerdo a lo previsto en la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 73, 74 y 75 del Acuerdo de Cartagena; y,

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

Acuerdo de Cartagena

“(…)

Artículo 72.- El Programa de Liberación de bienes tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro.

Artículo 73.- Se entenderá por “gravámenes” los derechos aduaneros y cualesquier otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones. No quedarán comprendidos en este concepto las tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo aproximado de los servicios prestados.

Se entenderá por “restricciones de todo orden” cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País Miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral. No quedarán comprendidas en este concepto la adopción y el cumplimiento de medidas destinadas a la:

a) Protección de la moralidad pública;

- b) Aplicación de leyes y reglamentos de seguridad;
- c) Regulación de las importaciones o exportaciones de armas, municiones y otros materiales de guerra y, en circunstancias excepcionales, de todos los demás artículos militares, siempre que no interfieran con lo dispuesto en tratados sobre libre tránsito irrestricto vigentes entre los Países Miembros;
- d) Protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales;
- e) Importación y exportación de oro y plata metálicos;
- f) Protección del patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico; y
- g) Exportación, utilización y consumo de materiales nucleares, productos radiactivos o cualquier otro material utilizable en el desarrollo o aprovechamiento de la energía nuclear.

Artículo 74.- Para los efectos de los artículos anteriores, la Secretaría General, de oficio o a petición de parte, determinará, en los casos en que sea necesario, si una medida adoptada unilateralmente por un País Miembro constituye “gravamen” o “restricción”.

Artículo 75.- En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los productos originarios de un país Miembro gozarán en el territorio de otro País Miembro de tratamiento no menos favorable que el que se aplica a productos similares nacionales.

(…)”.

1. De la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario sobre las normas de derecho interno.

El Tribunal considera oportuno referirse al tema de la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario frente a normas de derecho interno de un País Miembro, en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de la aplicación preferente de las normas del Acuerdo de Cartagena, frente al artículo 56 de la Ley colombiana 633.

Con relación al tema el Tribunal de Justicia manifiesta que: “(…) Se estableció así un régimen común y uniformes (sic), de especial signifi-



cación dentro del proyecto integracionista, cuyas características principales, en cuanto ordenamiento comunitario, son las de constituir una regulación autónoma, coercitiva, de efecto directo y que constituye un derecho único para toda la Subregión, que ha de aplicarse en toda ella de manera homogénea y que ha de prevalecer por lo tanto, en todo caso, sobre el derecho nacional. Resulta entonces que la norma interna, anterior o posterior (...) que de algún modo resulte contraria o incompatible con el régimen común, que lo transgrede, desvirtúe o desnaturalice o que simplemente obstaculice su cabal aplicación, deviene inaplicable (...). (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 839, de 25 de septiembre de 2002, Secretaría General c/ República del Ecuador, caso: Patentes de segundo uso).

En apoyo del pronunciamiento anterior, el Tribunal realizó las siguientes consideraciones: "En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad. En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria (...). No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables. Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas (...). En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros "(...) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario. No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) 'a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo ex-

preso preceptúa el artículo 5, segunda parte, del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal' ". (Proceso 34-AI-2001, ya citado). De esta manera, cabe reiterar que la posición del ordenamiento jurídico de la Comunidad se sustenta en los principios de primacía y aplicación inmediata.

En relación al primer principio, el Tribunal ha dicho que: "El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros (...). En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo el derecho interno. El legislador nacional queda así inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, y el juez nacional, a cuyo cargo está la aplicación de las leyes comunitarias, tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de la norma común (...). El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias. Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexecutable toda norma que sea incompatible con el derecho común (...). (Proceso 1-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 818, de 23 de julio de 2002, Secretaría General c/ República Bolivariana de Venezuela, caso: Patentes de segundo uso, citando al Proceso 2-IP-90 publicado en la G.O.A.C. N° 69, de 11 de octubre de 1990).

Posteriormente, los principios antes citados fueron objeto de las siguientes consideraciones por parte de este Tribunal: "Dos principios fundamentales del derecho comunitario están llamados a ser tutelados por el Artículo 5° (actual artículo 4) del Tratado de Creación del Tribunal, la aplicación directa y la preeminencia del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. Por el primero se entiende la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de



cada país puedan exigir ante sus tribunales nacionales (...). La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudir al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno (...). Tales características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el artículo 5° del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el artículo 1°; y la obligación de no hacer consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación (...). Las obligaciones previstas en el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1° del mismo, tratándose de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo" (Proceso 1-AI-2001, ya citado, refiriéndose al Proceso 6-IP-93, publicado en la G.O.A.C. N° 150, de 25 de marzo de 1994).

En la Comunidad Andina los principios observados derivan de las propias normas positivas de carácter constitutivo u originario, específicamente de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, en tal sentido este Organismo ha sostenido que: "(...) las normas del ordenamiento jurídico comunitario rigen, por lo general, en todo el territorio de la comunidad, que es, por supuesto, el de todos y cada uno de los Países Miembros, de manera inmediata y directa, luego de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. No es necesario ni conveniente, y podría presentar una violación al ordenamiento jurídico andino, que cada uno de los Países incorpore la norma comunitaria mediatizándola en un instrumento jurídico interno (...)". (Proceso 7-AI-99, publicado en la G.O.A.C. N° 520, de 20 de diciembre de 1999, Secretaría General c/ Repúbli-

ca del Perú, caso: Emisión y aplicación de normativa nacional contraria a la normativa andina en materia de propiedad industrial).

De lo expuesto, el Tribunal concluye que, en el caso concreto la Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia debe reconocer los principios rectores del ordenamiento jurídico comunitario que son el de primacía, efecto directo y, de esta manera, dar aplicación preferente al Acuerdo de Cartagena frente a la Ley 633 de 2000 de origen interno de la República de Colombia.

2. Del Programa de Liberación de mercados en la Comunidad Andina. El comercio intracomunitario. Eliminación de gravámenes que afecten el comercio intracomunitario.

El Programa de Liberación de mercados en la Comunidad Andina. El comercio intracomunitario.

El Tribunal ha manifestado que "El Programa de Liberación, es considerado como uno de los instrumentos fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo. En efecto, el objetivo final del proceso de integración subregional, orientado a la formación de un mercado común latinoamericano, a que se refiere el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, presupone la adopción de medidas que apunten hacia la liberalización del intercambio comercial. Solamente de esta forma podrá pensarse en lograr que mediante la cooperación comunitaria alrededor de la liberación del comercio se tienda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y compartido de los Países Miembros. Podría decirse que en este sentido el Tratado de Integración Subregional Andino propugna por la solidaridad económica como fuente de las obligaciones jurídicas internacionales de los países que la conforman". (Proceso 118-AI-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1206, de 13 de junio de 2005, Secretaría General c/ República de Colombia, caso: Restricciones a las importaciones de arroz).

El Programa de Liberación se sustenta en el principio básico de la libre circulación de mercancías, dispuesto en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, es así que el Programa de Liberación, tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios



del territorio de cualquier País Miembro. Esta norma en concordancia con el artículo 75 del mismo Acuerdo, relacionada a materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, que dispone que los productos originales de un País Miembro gozarán en el territorio de otro País Miembro de tratamiento no menos favorable que el que se aplica a productos nacionales similares, dentro del contexto del Capítulo VI, constituye uno de los mecanismos principales a utilizarse para alcanzar los objetivos propios del proceso integracionista y en especial para obtener la formación gradual de un mercado común.

Otros principios que sustentan el Programa de Liberación son los dispuestos en el artículo 76 del Acuerdo de Cartagena: carácter automático, irrevocable y universal, al respecto el Tribunal ha declarado que "(...) alcanzar tales fines mediante la conformación de un sistema de integración y cooperación que propenda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y compartido de los países". Resulta por eso, esencial para la buena marcha de la cooperación subregional que los países se comprometan a mantener reglas de juego compatibles con la operación del intercambio comercial dentro de esquemas de libre competencia e igualdad en las relaciones entre ellos, de modo que se cumpla el propósito de la integración económica, cual es el de aglutinar los diversos mercados de los países integrantes reduciendo o eliminando los obstáculos al intercambio comercial recíproco, a fin de que el mercado ampliado cumpla las funciones de expansión comercial y mejore las condiciones de competitividad en la región". (Proceso 117-AI-2004, ya citado).

El Tribunal ha manifestado que "en el estado actual del desarrollo de la integración subregional andina se ha llegado ya a un momento en que puede construirse una doctrina sólida y consistente que desarrolle el principio de libre circulación de mercancías como un instrumento orientador para la interpretación y aplicación del derecho comunitario (...) que progresivamente permita el desenvolvimiento interno del intercambio en condiciones análogas a las de un mercado nacional (...) la organización del mercado común incluye la eliminación de los obstáculos que se impone a la libre circulación de bienes, de personas, de servicios y de capitales ... en la búsqueda y grados superiores de

integración para hacer tránsito hacia el mercado común latinoamericano establecido en el artículo 1º del Acuerdo de Cartagena como meta primordial del proceso de integración andina (...) todo ello en consonancia con el artículo 3º del mismo Acuerdo que "(...) señala como mecanismo para alcanzar los objetivos del acuerdo la organización y establecimiento de un programa de liberación de intercambio comercial, más allá de los compromisos derivados de la ALADI y del establecimiento de un Arancel Externo Común. No cabe duda de que en virtud de estos instrumentos la libertad de circulación de mercancías constituyen hoy una etapa avanzada en el proceso de integración andina hasta el punto de que es el momento oportuno para que la jurisprudencia comunitaria y la doctrina desarrollen la libertad esencial de circulación de mercancías como paradigma para el avance de la integración a nivel andino y latinoamericano". (Sentencia emitida en el Proceso 2-AI-96, publicado en la G.O.A.C. N° 289 de 27 de agosto de 1997).

Eliminación de gravámenes que afecten el comercio intracomunitario.

Como se tiene dicho, el Programa de Liberación, tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro.

El Acuerdo de Cartagena entiende por gravamen los derechos aduaneros o cualquier otro recargo de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones. Por medida restrictiva "se entiende cualquier acto imputable a una autoridad pública con efecto limitativo sobre las importaciones o en hacerlas más difíciles, o más costosas que los bienes de producción nacional. Las medidas administrativas pueden incluir desde la imposición de precios fijos mínimos o máximos menos favorables para los productos importados, de manera que creen obstáculos a los flujos de importaciones, hasta las limitaciones directas a las importaciones". (Proceso 117-AI-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1347, de 25 de mayo de 2006, Secretaría General c/ República de Colombia, caso: Aplicación de medidas correctivas y restricciones a la importación de productos oleaginosos originarios de la Subregión).



En relación al concepto de restricciones de todo orden, el Tribunal ha manifestado que: “Esto nos lleva a la conclusión de que una medida de cualesquier orden que disminuya, limitando y modificando una situación actual en detrimento del comercio interandino, salvo los casos de excepción previstos, constituye una restricción al Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena (...)”. En este contexto, el Tribunal ha declarado que “Las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas dictadas unilateralmente por un País Miembro, que tengan como resultado imposibilitar o restringir las importaciones, estarían comprendidas bajo las previsiones del Tratado (sic) sobre ‘restricciones de todo orden’.

Por lo tanto, el Programa de Liberación del Comercio a que se refiere el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena contempla la eliminación de los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre el comercio de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro, y las define en el artículo 73 como aquellas consistentes en medidas de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante las cuales un País Miembro impide o dificulta las importaciones por decisión unilateral contenida en una norma interna de cualquier género. (Proceso 03-AI-96, publicado en la G.O.A.C. N° 261, de 29 de abril de 1997, Secretaría General c/ República Bolivariana de Venezuela, caso: Restricciones a las importaciones de café tostado procedente de Colombia).

3. Solicitud del Juez Consultante.

El Tribunal Administrativo del Norte de Santander, República de Colombia, Tribunal Consultante en el presente caso, solicita específicamente que el Tribunal Comunitario se pronuncie sobre:

“Puede un país miembro de la Comunidad Andina reconocer un derecho particular, aplicando de manera directa una norma del Acuerdo de Cartagena como es el Artículo 72, no obstante que existiera –para el momento de aplicación- norma contraria vigente en su ordenamiento legal, considerada violatoria del Acuerdo de Cartagena por parte de la Secretaría General del Acuerdo de Cartagena”.

Sobre la base de lo expuesto precedentemente, especialmente sobre la base de los principios

que rigen el ordenamiento jurídico comunitario, el Tribunal considera que los Países Miembros de la Comunidad Andina tienen la obligación de aplicar con preferencia la norma comunitaria sobre cualquier norma de derecho interno. En el caso concreto la República de Colombia, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, debe aplicar el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena con preferencia al artículo 56 de la Ley 633 del año 2000, más aún si se considera que la norma interna es considerada como violatoria del Acuerdo de Cartagena.

El Juez consultante, también deberá tomar en cuenta que la Ley 633 de 2000, específicamente su artículo 56 ha sido considerado, por la Secretaría General, como un gravamen a las importaciones.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero.

SEGUNDO: El Programa de Liberación, es considerado como uno de los instrumentos fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo.

Dicho Programa tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro.

TERCERO: Los Países Miembros de la Comunidad Andina tienen la obligación de aplicar, con preferencia, la norma comunitaria sobre cualquier norma de derecho interno; en este caso, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, debe aplicar el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, si estuviese en oposición al artículo 56 de la Ley 633 de 2000.

El Tribunal Administrativo del Norte de Santander de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia de conformidad con lo dispues-



to por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

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

José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA

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

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

PROCESO 170-IP-2011

Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, de los artículos 136 literal a) y 157 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134, literales a) y b), 150 y 162 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2008-00029. Actor: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. Marca: FAMISANAR (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los seis días del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012.

I. ANTECEDENTES.

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

II. LAS PARTES.

Demandante: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero Interesado: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS

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



1. La **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA**, solicitó el 13 de julio de 2006 el registro como marca del signo mixto **FAMISANAR**, para amparar los siguientes servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza:

“ADMINISTRACION COMERCIAL DE SERVICIOS DE SALUD, DROGUERIAS, FARMACIAS, MERCADEO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, COSMETICOS Y AFINES, VENTA, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION, EXPORTACION, DE TODO TIPO DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA SALUD Y LA BELLEZA; ENTRE OTROS, MEDICINA, COSMETICOS, EQUIPOS, MATERIALES, ASESORIAS A CUALQUIER TIPO DE EMPRESAS, PERSONAS NATURALES EN ASUNTOS DE LA PROTECCION DE LA SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y MATERIAS AFINES CON LOS EMPLEADOS Y EMPLEADORES. ASESORIAS A CUALQUIER TIPO DE EMPRESAS, Y PERSONAS NATURALES EN ASUNTOS DE LA PROTECCION, SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y MATERIAS AFINES CON LOS EMPLEADOS Y EMPLEADORES.”

2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 567 de 31 de agosto de 2006, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.
3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 001483 de 30 de enero de 2007, resolvió negar el registro solicitado. Argumentó la existencia de las siguientes marcas:
- Marca mixta **CAFAM**, registrada en Colombia bajo el certificado No. 183070, para amparar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada a nombre de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM**.
 - Marca mixta **SUPER FARMACIA COLSUBSIDIO**, registrada en Colombia bajo el certificado No. 273382, a nombre de **LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO**, para amparar los siguientes servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza:

“*PUBLICIDAD; GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACION COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA.*”

- Marca mixta **FARMACIA COLSUBSIDIO**, registrada en Colombia bajo el certificado No. 273383, a nombre de **LA CAJA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO**, para amparar los siguientes servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza:

“*PUBLICIDAD; GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACION COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA.*”

4. La **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA**, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.
5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 008133 de 27 de marzo de 2007, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.
6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 23866 de 31 de julio de 2007, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.
7. La **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA**, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.
8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

1. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí.
2. Sostiene, que se está violando el derecho al uso de marcas registradas a favor de terce-



ros con fines de identificación, información, prestación de servicios, y suministro de información sobre estos, de conformidad con el artículo 157 de la Decisión 486.

3. Agrega, que lo que se pretende al incluir los logotipos de Colsubsidio y Cafam, es que formen un conjunto marcario a manera explicativa. Esto se encuentra permitido en el mencionado artículo 157.
4. Argumenta, que lo que se pretende es dar completa transparencia y veracidad a la información proporcionada al consumidor.
5. Indica, que no hay confusión en el público consumidor en cuanto al origen empresarial, ya que existe un convenio entre las sociedades. El uso de las marcas **CAFAM** y **COLSUBSIDIO** se encuentra debidamente autorizado.
6. Manifiesta, que en un caso similar la Superintendencia de Industria y Comercio decidió en forma diferente.
7. Arguye, que **LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM** y **LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO**, son socias capitalistas de la sociedad **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA, CAFAM COLSUBSIDIO FAMILIAR LIMITADA**, tal y como consta en la Escritura de Constitución No. 00542 de 31 de marzo de 1995. Esta escritura fue registrada en la Cámara de Comercio.
8. Sostiene, que la **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO** y **LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM** autorizaron la utilización de las marcas **COLSUBSIDIO** y **CAFAM**. Las mencionadas autorizaciones se anexaron en el expediente tramitado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero no fueron tenidas en cuenta.
9. Afirma, que la Superintendencia erróneamente argumentó la confundibilidad de los signos y el riesgo de asociación empresarial. Los signos pueden ser usados conjuntamente sin que se genere ningún riesgo en el público consumidor. Por el contrario esto indica el origen empresarial y la calidad de los servicios prestados.

10. Informa, que **FAMISANAR** es titular de numerosas marcas y dos enseñas comerciales que hacen referencia a **COLSUBSIDIO** y **CAFAM**.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

- Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles entre sí, generando alto riesgo de confusión en el público consumidor.
- Sostiene, que no existe un acuerdo previo entre las sociedades que permita desvirtuar el riesgo de confusión.

2. Por parte de las terceras interesadas en los resultados del proceso.

El Consejo de Estado no remitió las contestaciones de la demanda.

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 DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 136 literal a) y 157 de la Decisión 486.

Se interpretarán las normas solicitadas y, de oficio, los artículos 134 literales a) y b), 150 y 162 de la Decisión 486.

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

DECISIÓN 486

(...)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir



productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

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

(...)

Artículo 136

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

(...)

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

(...)

Artículo 150

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

(...)

Artículo 157

“Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el

mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”.

(...)

Artículo 162

“El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia”.

(...).”

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. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.
- C. Comparación entre signos mixtos. Gráficos y frases explicativas que acompañan al signo a registrarse como marca.
- D. La licencia del uso de la marca. Validez de la simple autorización.
- E. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario. Integral, de oficio y autónomo.

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

En el procedimiento administrativo interno se resolvió negar el registro del signo mixto **FA-MISANAR**. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

1. Requisitos para el registro de las marcas.

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

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: "(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado".

De conformidad con la anterior definición normativa, 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.

- Indica 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. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET").

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 la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: "GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO").¹

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 la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003



El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

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

A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“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 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”).

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:

- **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 consumi-

dor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

- **La susceptibilidad de representación gráfica.**

Es la posibilidad de que el signo 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 y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

El Tribunal al respecto de este tema ha expresado:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la



aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que 'carezcan de distintividad'.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: 'En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios'; que 'no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad', pues 'la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca' (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, "se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (...)'" (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina". (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: "TV COLOMBIA + GRÁFICO").

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 algu-

na de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto **FAMISANAR** es confundible con las marcas mixtas **CAFAM**, **SÚPER FARMACIA COLSUBSIDIO** y **FARMACIA COLSUBSIDIO**. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con 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 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: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.²

² **PACÓN, Ana María**, "LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA". Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

"La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca,



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. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

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 anteriormente 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.

uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.

Conforme lo anotado, 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 y/o asociación 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.

2. Reglas para el cotejo entre 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 realizar un análisis simultáneo, 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, ya que en estas últimas es



donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.

- Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: "GUDUPOP", publicada en la 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 la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA SIMPLE Y COMPUESTA. GRÁFICOS Y FRASES EXPLICATIVAS QUE ACOMPAÑAN AL SIGNO A REGISTRARSE COMO MARCA.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación del signo mixto **FAMISANAR** con las marcas mixtas **CAFAM**, **SÚPER FARMACIA COLSUBSIDIO** y **FARMACIA COLSUBSIDIO**. El signo solicitado para registro es mixto y se denomina **FAMISANAR**. Contiene unos logotipos mixtos, que de conformidad con lo manifestado por la sociedad demandante, pretenden formar un conjunto marcario a manera explicativa a la luz del artículo 157 de la Decisión 486, así como dar completa transparencia y veracidad a la información que recibe el consumidor.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta, así como precisar el uso de gráficos y frases explicativas que acompañan al signo a registrarse como marca.

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

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas³, logotipos⁴, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

"La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemen-

³ "El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca". **OTAMENDI, Jorge**. "DERECHO DE MARCAS", Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010.

⁴ Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; "Logotipo: (...) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (...)". **DICCIONARIO DE LA REAL ACADÉMIA DE LA LENGUA**, 22ª. edición. 2001.



te en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de 24 de febrero de 1999). (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

- 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 algunos de los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos palabras o más palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.

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 la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005. Caso: “CANALETA 90”).

Gráficos y frases explicativas que acompañan al signo a registrarse como marca.

El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

(...)”

De conformidad con el artículo transcrito, el titular de una marca registrada al momento de insertarla en el mercado, puede acompañarla de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, así como pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condicio-



nes para no afectar a terceros o al público consumidor.

Con el fin de armonizar de manera adecuada el sistema de protección, se debe concordar el sistema de registro con el uso real en el mercado. Del uso real y efectivo de las marcas depende la eficacia y vigencia de la protección en el campo registral; de esta sincronía nacen figuras como la cancelación de la marca por no uso, que no es más que una armonización de los dos campos: el marcario y el registral. Por esta razón, y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de utilizar frases o elementos explicativos que bien pueden hacer referencia a otras marcas, las oficinas de registro pueden permitir que el signo a registrar esté acompañado por dichos elementos explicativos. La idea de lo anterior es que los actores en el mercado conozcan a ciencia cierta cómo se utilizará la marca en el comercio. Si la norma permite "usar" ciertos elementos explicativos en el mercado, en el ámbito registral se puede insertar dicha información precisamente para proteger a los actores en el comercio de bienes y servicios. Pero para poder insertar los elementos explicativos en el registro se deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para su utilización en el mercado, que adaptados al campo registral son:

- **Que se haga de buena fe.** La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.
- **Que no se inserten para ser usados a título de marca.** Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elemen-

tos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados.

- **Que se limite al propósito de identificación o información.** Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección.
- **Que no induzca al público consumidor a error.** Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente.

Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo marcario. Sobre este asunto el Tribunal ya ha sentado su posición:

"(...)

Antes de empezar a estudiar el tema, es importante manifestar que, el Juez Consultante deberá analizar el caso concreto tomando en cuenta que el signo solicitado AGUA PURA CRISTAYÁ (mixto) contiene las palabras AGUA PURA como explicativas, por lo que, si bien, estas palabras forman parte del signo, al ser simplemente explicativas del mismo, el titular o, en este caso, el solicitante, no adquiere derechos sobre la parte expli-



cativa de dicho signo. En este sentido, las palabras AGUA PURA del signo solicitado no deben ser tomadas en cuenta por el juez consultante al momento de realizar el examen de registrabilidad, es decir, la parte explicativa del signo debe ser excluida al momento de determinar si el signo solicitado está conformado por palabras genéricas, de uso común, descriptivas o evocativas.

Se aclara, también, que el hecho de que una marca esté conformada por una parte explicativa que no concede derechos para su titular, significa que si dicho titular quisiera oponerse a un registro marcario argumentando confundibilidad con la parte explicativa de su marca no puede hacerlo. Es decir, la parte explicativa de una marca no se toma en cuenta ni para el examen de registrabilidad ni para una posible oposición.

(...)” (Interpretación Prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el marco del proceso 56-Ip-2010. Fue publicada en la Gaceta Oficial No. 1871 de 31 de agosto de 2010).

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto **FAMISANAR** y las marcas mixtas **CAFAM**, **SÚPER FARMACIA COLSUBSIDIO**, y **FARMACIA COLSUBSIDIO**.

D. LA LICENCIA DEL USO DE LA MARCA. VALIDEZ DE LA SIMPLE AUTORIZACIÓN.

La sociedad demandante afirmó que no existe confusión en el público consumidor, ya que existe un convenio entre las sociedades titulares de las marcas. Agregó que el uso de las marcas **CAFAM** y **COLSUBSIDIO** se encuentra debidamente autorizado. A su vez, la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que no existe un acuerdo previo entre las sociedades para desvirtuar el riesgo de confusión. En este marco se analizará el tema de la licencia del uso de la marca.

Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o

mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.

Las licencias, tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla.

La licencia de la marca, se encuentra regulada en capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento por medio del cual se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último se obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia.

El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos.

Es importante destacar que el contrato de licencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas.

Sobre los elementos del contrato de licencia, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La cesión que presupone ‘básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario’, se contrasta con la licencia para permitir el uso



de la marca, en el que intervienen tres elementos: el licenciante (titular de la marca); el licenciario (al que se le confiere el derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada.

La licencia "implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en cuestión" (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, 'Derecho de Marcas', Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág. 302. Al licenciario se le conoce también en la doctrina como "usuario autorizado").

En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciario a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante 'el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos'. (Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305).

(...)

En forma general, en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciario pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca". (Interpretación Prejudicial del 8 de mayo de 1998, expedida dentro del proceso 30-IP-97).

La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la licencia y deberá determinar, en primer lugar, si el contrato no contiene cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina mencionada y, en segundo lugar, si la marca licenciada no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

Sobre el riesgo de confusión en relación con el contrato de licencia, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

"Dada la finalidad del contrato de licencia marcario, consistente en otorgar el derecho de uso de la marca a un tercero, a la Oficina

Nacional Competente le corresponde al momento de inscribir un contrato de esta naturaleza, velar porque este cumpla las exigencias de la ley marcario, entre ellas naturalmente la de que el uso de la marca no genere confusión en el mercado de bienes y servicios, referida en otra parte de esta sentencia". (Interpretación Prejudicial del 21 de abril de 1998, dentro del proceso 29-IP-97).

De conformidad con lo mencionado anteriormente, una simple autorización del uso de la marca no surte efectos frente a terceros y, en consecuencia, no es válida de ninguna manera para desvirtuar el riesgo de confusión en el público consumidor.

E. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO. INTEGRAL, DE OFICIO Y AUTÓNOMO.

El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:

"Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irreregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irreregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho



registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007. MARCA: “MONARC-M”).

En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁵ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

- 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*
- 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.*
- 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina*

Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos.

Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede 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 judi-

⁵ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



ciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: 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 y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

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.

TERCERO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto **FAMISANAR** y las marcas mixtas **CAFAM**, **SÚPER FARMACIA COLSUBSIDIO**, y **FARMACIA COLSUBSIDIO**, utilizando los criterios establecidos en la presente providencia para la cotejo de esta clase de signos.

Los requisitos que se deben cumplir para insertar elementos explicativos en el registro marcario, son los siguientes:

- **Que se haga de buena fe.** La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.
- **Que no se inserten para ser usados a título de marca.** Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados.
- **Que se limite al propósito de identificación o información.** Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es



para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección.

- **Que no induzca al público consumidor a error.** Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente.

Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo marcario.

CUARTO: La licencia de la marca, se encuentra regulada en capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento por medio del cual se plasma la licencia, es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último, se obliga al pago de una remuneración, la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

La normativa comunitaria andina, no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 163, prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas so-

bre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia.

El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos.

Es importante destacar que el contrato de licencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas.

La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la licencia y deberá determinar, en primer lugar, si el contrato no contiene cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina mencionada y, en segundo lugar, si la marca licenciada no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

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° 2008-00029, 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.

José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA

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

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

