



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO Nº 20-IP-97

Interpretación prejudicial de los artículos 71, 72, literales a) y h) y 73 literales b), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, e interpretación de oficio de los artículos 92 y 117 ibídem. Caso: marcas "**MANUELITA**" vs "**MANOLITA**". Expediente Interno Nº 3971.

Quito, febrero 13 de 1998

VISTOS:

La solicitud presentada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia para que se interpreten por vía prejudicial los artículos 71, 72, literales a) y h) y artículo 73 literales b), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno por el cual la Sociedad **MANUELITA S.A.**, pretende obtener la nulidad de la resolución número 1992 de 30 de junio de 1992, expedida por el jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se concedió el registro de la marca "**MANOLITA**" en favor de Pedro Samaniego Cely, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Sobre dicha resolución no se presentó recurso administrativo alguno, quedando firme el acto en la vía administrativa.

Los hechos considerados como relevantes por el Tribunal consultante son:

"1º: El objeto principal de la sociedad MANUELITA S.A. está constituido por las siguientes actividades: la explotación de la industria del dulce y los negocios relacionados con los sectores agrícola, ganadero, piscícola, alimenticio, textil, metalmecánico, químico, farmacéutico, veterinario, financiero, bancario, crediticio, turístico, minero, siderúrgico, de las oleaginosas, las confecciones de ropa, la floricultura, la fruticultura, la horticultura, los plásticos, los combustibles y el gas, en los cuales puede invertir, importar o exportar, comercializar, transformar, distribuir y vender al por mayor y al detal ya sean los productos propios o ajenos o que las inversiones se realicen dentro o fuera del país.

"2º: La actividad principal de la sociedad actora desde su constitución hasta la fecha, ha sido la explotación de la industria del dulce como consecuencia de ello, la fabricación y comercialización del azúcar.

"3º: Desde 1.864 la actora ha venido utilizando en forma pública, eficaz e ininterrumpida en el comercio tanto el nombre comercial MANUELITA para identificarse en el mercado, así como la marca MANUELITA para distinguir sus productos. Además que desde 1.986 y 1.987 adquirió la propiedad sobre el nombre comercial MANUELITA y la enseña comercial del mismo nombre, para

distinguir todos los productos relacionados en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972.

"4º: En cuanto a la marca MANUELITA, su uso generalizado e ininterrumpido y público y su gran difusión en el mercado ha logrado que el grupo de consumidores o usuarios de los productos de la clase 30, entre los cuales se encuentra el azúcar, la identifique o conozca a primera vista, convirtiéndose en esta forma en lo que la doctrina y la legislación conocen como marca notoria.

"5º: Entre las expresiones MANUELITA y MANOLITA existen evidentes similitudes de orden visual, ortográfico, fonético y conceptual que inducen al público a error o confusión".

En la solicitud de interpretación, la Alta Autoridad Consultante, agrega que para sustentar los cargos de violación de las normas comunitarias, adujo la actora lo siguiente:

"1º: No obstante haberse solicitado el registro de la marca MANOLITA bajo la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Decisión aplicable es la 313 ibídem, vigente cuando se expidió la Resolución acusada.

"Se violó el artículo 73 literal b) de dicha Decisión, porque el signo registrado MANOLITA enmarca dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en esta norma, ya que el nombre comercial MANUELITA de propiedad de la actora se encontraba y se encuentra debidamente protegido con anterioridad a la época en que se concedió el registro, de lo cual tenía conocimiento la Superintendencia de Industria y Comercio. "2º: Se violó el artículo 73, literales d) y e) ibídem, porque la marca MANUELITA era notoriamente conocida para el momento en que se solicitó el registro de la marca MANOLITA y aún más para el momento de su concesión, como se demuestra con la documentación que se anexa a la demanda.

"3º: Se violó el artículo 72 literal h) ibídem, porque la concesión del registro de la marca MANOLITA para amparar productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972 permite que se engañe tanto al público consumidor como a los medios comerciales sobre la procedencia del producto, pues éstos creerán fácilmente que se trata de un producto producido o comercializado por la sociedad MANUELITA S.A.

"4º: Se violaron los artículos 71 y 72 literal a) ibídem, porque no se cumple con el elemento de distintividad, entendido éste como la capacidad intrínseca y extrínseca del signo para distinguir o identificar en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los de otra".

Las piezas procesales remitidas por el Tribunal Nacional, entre las cuales este Tribunal considera necesario referirse a la demanda presentada ante el Consejo de Estado por parte del apoderado de la Sociedad MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira, Valle; las contestaciones a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y del Señor Pedro Samaniego Cely.

SINTESIS DE LA DEMANDA

HECHOS:

- a) Se hace una relación procesal del procedimiento del registro de la marca MANOLITA por parte del Señor Pedro Samaniego Cely, cuya solicitud data del 24 de noviembre de 1986, para productos de la clase 30 que comprenden:

"Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería; helados, comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo."

Insertada la indicada solicitud de registro, la actual División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, rechazó mediante resolución N° 007983 del 13 de septiembre de 1989, aquella por cuanto no se adjuntó el extracto de la publicación. Presentada la reposición y aceptada por resolución 8331 de 17 de octubre de 1990 se ordenó la publicación de la marca MANOLITA en la Gaceta de la Propiedad Industrial; trámite que culminó con la resolución ya referida.

- b) La actora hace un prolijo historial de la Compañía Manuelita S.A. y se remonta a los años de 1864, para concluir que desde entonces ha venido "utilizando en forma pública, eficaz e ininterrumpida en el comercio tanto el nombre comercial MANUELITA para identificarse como empresario en el mercado, así como la marca MANUELITA para distinguir sus productos". Asevera que además de haber adquirido el nombre comercial por el uso, la sociedad "solicitó el depósito en la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio para facilitar la prueba sobre su titularidad y garantizar su propiedad", hechos que constan bajo los Expedientes Administrativos Nros. 257.697 y 257.699.

Anota, en todo caso la actora que:

"3.17. Mediante Resoluciones Nos. 003637 del 23 de julio de 1987 y 003586 del 16 de julio de 1987, la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el depósito de la enseña y nombre comercial MANUELITA".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- a) Respecto a la legislación aplicable a la controversia nacional, la actora o demandante considera que es la Decisión 313, pese a que la solicitud de la marca impugnada MANOLITA lleva fecha 24 de noviembre de 1986, cuando regía la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (la cual estuvo vigente desde el 13 de julio de 1978 hasta el 11 de diciembre de 1991), y sin embargo el acto concesorio (30 de junio de 1992) se emite en la vigencia de la Decisión 313 (en vigor desde el 14 de febrero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1993).

Fundamenta su tesis en la sentencia interpretativa de este Tribunal dentro del Proceso 5-IP-94 y en la legislación Colombiana, particularmente los artículos 58 de la Constitución Nacional, 17 y 40 de la Ley 53 de 1987 que "establece las reglas generales de la aplicación de la ley en el tiempo".

- b) Con respecto a la violación del artículo 73, literal b) de la Decisión 313, y con el antecedente de la jurisprudencia colombiana en el expediente 2988, dice la actora que para que dicha norma prospere deben cumplirse los siguientes requisitos:

"-Que exista un nombre comercial a favor de un tercero debidamente protegido de conformidad con la Legislación Nacional.

"-Que la Administración conozca de la existencia del nombre comercial en cuestión, por existir un depósito vigente a su favor.

"-Que el signo a registrarse sea idéntico o similar al correspondiente nombre comercial.

"-Que existan circunstancias que puedan inducir al público a error entre el nombre y el signo a registrarse".

Al desglosar el análisis de cada uno de estos aspectos, recalca sus puntos de vista conforme a los cuales según el artículo 603 del Código de Comercio Colombiano, el derecho al nombre comercial se "adquiere por el primer uso sin necesidad de registro" por lo que dicho uso confiere al titular el "derecho de emplearlo en forma exclusiva" y que aplicado al caso **sub judice** se retrotrae ese derecho al momento de la constitución de la sociedad MANUELITA S.A., esto es al 25 de noviembre de 1947, la cual ha venido empleando desde entonces dicho nombre comercial.

El conocimiento del nombre comercial por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, según la actora, fue debidamente advertido no "sólo a través del depósito del nombre respectivo ante la mencionada entidad, como se afirma por esta corporación, sino como en el presente caso, por ser un nombre notorio que pocos colombianos desconocen"; señalando, por otra parte, que el depósito del nombre y la enseña comercial se efectuó a través de las resoluciones Nos. 003637 del 27 de Julio de 1987 y 003586 de 16 de julio de 1987 expedidas por la División de Signos Distintivos, solicitudes presentadas el 26 de Junio de 1986, "es decir, con anterioridad a la fecha en la cual se solicitó el registro de la marca MANOLITA", la que, como ya se señaló, fue solicitada el 24 de noviembre de 1986.

Respecto a la similitud de los signos controvertidos, señala que, "el presente caso, es claro que entre el nombre comercial MANUELITA y la marca MANOLITA existen evidentes similitudes visuales provocadas por semejanzas ortográficas, consistentes en que se trata de dos palabras compuestas por cuatro sílabas (MA-NUE-LI-TA y MA-NO-LI-TA), de estas sílabas son idénticas y se encuentran en el mismo orden, la primera, la tercera, y cuarta; en cuanto a la segunda sílaba está compuesta por consonante seguida de vocal, concluyéndose que las nueve letras que conforman la marca MANUELITA, siete son reproducidas en igual orden y sentido por la marca MANOLITA, lo que genera una evidente similitud visual y ortográfica entre los signos en conflicto".

Añade la actora que "en cuanto a las similitudes fonéticas, éstas son aún más relevantes ya que partiendo de la base de que las marcas MANOLITA Y MANUELITA tienen igual número de sílabas, siendo idénticas tres de ellas, son

además palabras graves por cuanto llevan el acento en la penúltima sílaba (LI), lo que conlleva a que se produzca una pronunciación similar en ambas expresiones.

"Sobre la similitud conceptual, las marcas en conflicto expresan ideas similares, ya que se refieren a un nombre propio específicamente MANUELA, siendo MANUELITA Y MANOLITA ambos diminutivos del apelativo o sobrenombre del mismo".

En relación con el cuarto presupuesto, deduce que hay lugar a inducir al público a error por cuanto los dos signos están protegiendo los productos de la clase 30.

c) Violación del artículo 73 literales d) y e) de la Decisión 313.

Como dato informativo, y no como parte de la acción, la actora aclara que con fundamento en el artículo 108 de la Decisión 344, se ha demandado por separado la cancelación de la marca MANOLITA en base a la notoriedad de su marca, acción en trámite bajo el Expediente 92-263.085, acudiendo a la jurisprudencia contencioso administrativa del Consejo de Estado que "ha considerado en casos análogos que es potestad del particular de acudir ante la propia administración a fin de obtener la cancelación de un registro marcario y simultáneamente acudir directamente ante la jurisdicción contenciosa en ejercicio de la acción establecida en el Artículo 596 del Código de Comercio, solicitando igualmente su cancelación".

Reitera que no cabe duda que la marca MANUELITA era "notoriamente conocida para el momento en que se solicitó el registro de la marca MANOLITA" como "se encuentra ampliamente demostrado", pues el conocimiento de una marca "debe girar en torno a las personas que comercializan ese tipo de productos, al igual que las ventas realizadas en el mercado".

Sobre la antigüedad de la marca MANUELITA en palabras de la accionante, "la misma se encontraba registrada bajo el Certificado N° 14.135 desde el 12 de noviembre de 1941 para amparar productos de la clase 22 del Decreto 1707 de 1931, vigencia que se extendió hasta el 22 de octubre de 1976. Igualmente, se registró esta misma marca bajo el Certificado N°. 80.352 para amparar los productos de la clase 30 del Artículo 2°. del Decreto 755 de 1972, la cual estuvo vigente desde el 4 de julio de 1973 hasta el 4 de julio de 1988, y finalmente, se obtuvo un nuevo registro bajo el Certificado N°. 139.755 (sic),vigente desde el 4 de octubre de 1993 (sic), hasta el 4 de octubre del 2003".

Advierte que el conocimiento de la notoriedad de la marca MANUELITA está dado por la notoriedad misma de la marca, hecho que debió haber sido conocido por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio porque caso contrario se llegaría a la conclusión de que cuando el titular de una marca notoriamente conocida no presente observación u oposición al registro de una marca igual o similar solicitada por un tercero, lo que "derive como resultado que la Superintendencia de Industria y Comercio deba concederla no obstante conocer su notoriedad, dada la amplia difusión y público conocimiento que caracterizan a estas marcas notorias", principio que lo respalda en la citada jurisprudencia del Tribunal Andino dentro del Proceso 5-IP-94, la que establece que el administrador o el juez cuando le corresponda apreciar la notoriedad de una marca "puede aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la marca".

- d) La violación del artículo 72, literal h) de la Decisión 313 también ha sido acusado en este caso, pues al haberse registrado la marca MANOLITA, se ha permitido crear una confusión sobre la procedencia del producto ya que los medios comerciales "creerán fácilmente que se trata de un producto producido o comercializado por la Sociedad Manuelita S.A."

CONTESTACION DE LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Acepta, en primer lugar que la Decisión 313 "como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial era aplicable válida y legalmente con respecto al asunto..."

Rechaza cualquiera pretensión de considerar o aceptar que en el acto administrativo contenido en la resolución 1992 de junio de 1992 se hubiere violado norma alguna, y más aún sostiene que "la solicitud de la marca en comento no violenta las normas marcarias por cuanto es novedoso, visible y distintivo".

ESCRITO PRESENTADO POR PARTE DEL APODERADO ESPECIAL DEL SEÑOR PEDRO MANUEL SAMANIEGO CELY

El coadyuvante fundamenta su escrito en los siguientes aspectos:

- a) No existe confundibilidad entre los términos MANUELITA que es una expresión común y el vocablo MANOLITA que "constituye una expresión de fantasía, por lo cual carece de traducción".
- b) Contradice la tesis de la actora sobre la violación del artículo 73, literal b) de la Decisión 313, respecto a la protección de un nombre comercial, pues la protección fundamentada en el depósito anterior del nombre y enseña comercial no existe "pues con su supuesta obtención no se otorgaron derechos de propiedad industrial a favor de la misma; el depósito por si mismo no constituye DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL..."

Respecto a la protección del nombre comercial es de su opinión que "nace única y exclusivamente con el uso; con fundamento en ese presunto derecho a favor de la demandante, se debió concurrir, a través de la oposición, demostrando el derecho que pudo ser violado, y si ésta no concurre, mal podría pretenderse que la actuación sería ilegal, pues equivaldría a imponerse una obligación imposible a cargo de la administración, como sería la de investigar todos los nombres y enseñas comerciales usadas públicamente en Colombia, y que conociera o no hubiera podido ignorar el solicitante, todos los nombres y enseñas utilizados en Colombia y, por si esto fuera poco, los derechos que pudieran resultar violados en una u otra forma a través del registro de la marca".

Diferencia entre el acto anulable y el nulo, según se viole el artículo 72, en cuyo caso siempre será nulo, en tanto que cuando la infracción sea del artículo 73, "sólo será anulable en caso de haberse presentado oposición al registro", o en otras palabras "si en el proceso de registro no se pone en conocimiento de la administración, a través de la oposición, la existencia del derecho que podría resultar violado".

- c) En rechazo de las aseveraciones contenidas en la demanda en relación con la violación del artículo 73, literales d) y e) de la Decisión 313, advierte que la marca MANUELITA en la fecha de la solicitud y para la concesión de la marca MANOLITA, "no aparecía registrada en la División de Propiedad Industrial; de manera que la demandante no era titular de un registro marcario anterior sobre la marca MANUELITA".
- d) Refiriéndose a la alegación de que MANUELITA es una marca notoria, el coadyuvante, aduce que "la marca notoria debe cumplir con el requisito de ser notoria y encontrarse en esa fecha [la del registro de mi mandante] registrada en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, sin perjuicio de su notoriedad actual, circunstancia esta última que en mi opinión también debe probarse, pues de no serlo, la protección que le confiere la ley carecería de sustento".

Anota que la marca MANUELITA caducó el 4 de julio de 1983 "de manera que el signo MANUELITA pasó a engrosar las filas de vocablos con vocación marcaria para cualquiera que así lo quisiera anotar, obteniendo su registro"; y sin embargo ahora aparece registrada bajo el Número 145654 mediante solicitud presentada con posterioridad al registro de la marca MANOLITA, habiéndose otorgado con violación flagrante de la ley.

Justifica el otorgamiento de la marca MANOLITA por la carencia del registro de marca, enseña o nombre comercial idéntico o similar a esta marca.

El Tribunal Andino por su parte, y sin que signifique calificación de los hechos internos, sobre lo cual tiene prohibición según el artículo 30 de su Estatuto, señala para esclarecer algunos aspectos fácticos los siguientes que aparecen del Proceso enviado en 1106 fojas útiles.

1. Consta de la certificación de fecha 14 de noviembre de 1996 que la marca MANUELITA fue conferida mediante resolución de 22 de octubre de 1941, con vigencia del 22 de octubre de 1941 al 22 de octubre de 1951, para la clase 22 del Decreto 1707 de 1931, teniendo como titular al Ingenio Manuelita S.A..
2. Registro N°. 80352, de la marca MANUELITA para productos clase 30; titular Manuelita S.A. con vigencia del 4 de julio de 1973 al 4 de julio de 1988 concedida por resolución N° 02913 de 4 de julio de 1973. "En el expediente N° 223214, se tramitó la renovación para el período comprendido entre el 4 de julio de 1983 al 4 de julio de 1988, concedida mediante resolución N° 3644 de 18 de abril de 1985". La certificación lleva fecha 14 de Noviembre de 1996.
3. Certificado N° 145.654, clase 30, marca MANUELITA, titular Manuelita S.A. resolución N°. 20129 de 4 de octubre de 1993, expediente 92350280, se otorga la marca Manuelita por 10 años, para la clase 30, con vigencia hasta el 19 de noviembre del 2003.

En síntesis, la marca MANUELITA registra, según el expediente el siguiente historial marcario:

Certificado	Resolución	Vigencia	Acto
14.135	Octubre 22 de 1941	Octubre 22 de 1941 Octubre 22 de 1951	Concesión
80.352	02913 (Julio 4 de 1973)	Julio 4 de 1973 Julio 4 de 1988	Concesión
80.352	3644 (Abril 18 de 1985)	Julio 4 de 1983 Julio 4 de 1988	Renovación
145.654	20129 (Octubre 4 de 1993)	Noviembre 19 de 1993 Noviembre 19 del 2003	Concesión

Del cuadro anterior se desprende que la marca MANUELITA no aparece registrada desde el 5 de julio de 1988 hasta el 4 de octubre de 1993.

4. Nombre comercial: MANUELITA

Consta el depósito y registro del nombre comercial mediante resolución N° 3637 de 23 de julio de 1987 a favor de la Sociedad MANUELITA S.A., para "distinguir al empresario como tal, es decir, a la Sociedad Manuelita S.A., en todos los asuntos propios de su objeto social, relacionados con todos los productos expresa y tácitamente comprendidos en la clase 30 del Decreto 755 de 1972" (expediente 257.699), vigente a partir del 23 de julio de 1987.

5. Marca MANOLITA

Fecha de presentación de la solicitud: 24 de noviembre de 1986.

Fecha de concesión: resolución N° 1992 de 30 de junio de 1992.
Iniciación de la vigencia 27 de julio de 1992.

En certificación que reposa en el expediente de 14 de noviembre de 1996, se lee:

"Que en el expediente N°. 263.085, se tramita la cancelación por notoriedad de la marca MANOLITA, solicitada el 5 de julio de 1996, por la Sociedad Manuelita S.A., domiciliada en Palmira. Valle.

"Que mediante auto N°. 4302 del 31 de julio de 1996, se admitió la solicitud de cancelación de la marca citada. Notificada por estado el 1 de agosto de 1996, al solicitante y mediante despacho comisorio N°. 796 del 15 de agosto de 1996, enviado a la alcaldía municipal de Soacha Cundinamarca, se ordeno notificar personalmente el auto anterior al señor Pedro Leonel Samaniego Cely...".

Mediante certificado N° 139735 la vigencia de la marca MANOLITA es desde el 27 de julio de 1992 al 27 de julio de 1997.

Se ha agregado, además copias de la acción de "cancelación por notoriedad contra el Registro de la Marca MANOLITA" ante el Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del apoderado de la

Sociedad Manuelita S.A. en base del artículo 108 y sucesivos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En razón de todo lo expuesto anteriormente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pasa a examinar el caso de autos,

CONSIDERANDO:

Que este Tribunal es competente para pronunciarse sobre la interpretación prejudicial solicitada, según el artículo 28 del Tratado de su creación y que el Consejo de Estado de la República de Colombia, tiene facultad para requerir la mencionada interpretación, conforme el artículo 29 ejusdem, toda vez que las normas comunitarias a interpretarse son de aplicación dentro del proceso interno allegado para su resolución.

Que a este Tribunal, como se ha reiterado en fallos anteriores, le corresponde determinar las disposiciones que han de ser interpretadas, por lo que está facultado para extender la interpretación a otras no comprendidas en la solicitud o excluir aquellas que no resultaren aplicables al proceso interno al que ha dado lugar la consulta.

El Tribunal considera del caso, ampliar la interpretación a los artículos 92 y 117 de la Decisión 313.

NORMAS A INTERPRETARSE:

DECISION 313:

"Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

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

"Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

"a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(...)

"h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;"

"Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(...)

"b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

(...)

"d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

"e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;"

"Artículo 92.- El derecho al uso de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".

"Artículo 117.- Se entenderá por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales que le acuerden otras leyes a las personas jurídicas para su identificación, pudiendo ambas coexistir.

"Los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de Marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente, así como en la reglamentación que para tal efecto establezca la legislación de cada País Miembro".

Que en consideración a los hechos puntualizados y a las normas transcritas, el Tribunal consultado, estima procedente referirse en esta sentencia a los siguientes aspectos:

- I. **NORMAS APLICABLES**
- II. **REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRABLE COMO MARCA**
- III. **REGISTRO MARCARIO**
- IV. **SIGNOS ENGAÑOSOS**
- V. **PROTECCION DE LOS NOMBRES COMERCIALES**
- VI. **LA CONFUNDIBILIDAD**
- VII. **SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS**
- VIII. **LAS MARCAS NOTORIAS**

IX. CONCLUSIONES

I. NORMAS APLICABLES

En el caso **sublite** el procedimiento de concesión de la marca MANOLITA se ha encontrado sujeto a la vigencia de dos legislaciones: la Decisión 85 para el momento de presentar la solicitud (24 de noviembre de 1986) y la Decisión 313 para la concesión del registro de la marca MANOLITA (resolución N° 1992 de 30 de junio de 1992). Bajo la primera se cumplieron algunos hechos o actos procesales por parte de la Oficina Nacional Competente como es el examen de forma y de fondo de la solicitud y la publicación del extracto previo a la aceptación del recurso de reposición, actos procesales que surtieron plenos efectos jurídicos y que tenían que ser respetados por la administración al encontrarse protegidos por una presunción de legalidad. Durante este período no se presentaron oposiciones, por lo que erróneamente se habría procedido bajo el supuesto de que cumplido este lapso procesal, posteriormente se hubieran aceptado dichas observaciones u oposiciones en aplicación de la Decisión 313.

Los actos que forman el conjunto del procedimiento administrativo para la concesión de la marca, no originan para el solicitante de la marca MANOLITA sino una mera expectativa frente a su potencial derecho para que le confiera o no el registro. No existió, desde el punto de vista sustantivo derecho alguno para el solicitante, el que se conformó mediante la resolución 1992 de 30 de junio de 1992, para cuyo análisis de otorgamiento el administrador tenía que aplicar la Decisión 313, vigente al momento de expedirse el acto concesorio, y bajo cuyas normas debía calificarse si la marca podría o no ser registrable según las disposiciones prohibitivas o impedimentos de registrabilidad que se desarrollan en las disposiciones de los artículos 71, 72, y 73 de la citada Decisión.

En consecuencia, en este caso, la Decisión 313 tenía plena aplicación por cuanto bajo el régimen de su vigencia se produjo por parte de la administración, el acto concesorio del registro, sin perjuicio de cualquier otro recurso que posteriormente se hubiere interpuesto.

II. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRABLE COMO MARCA

Las condiciones o requisitos que intrínsecamente debe reunir un signo para ser registrable se encuentran enumerados en el artículo 71 de la Decisión 313 que son los mismos que consagran el artículo 81 de la actual Decisión 344: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, conceptos todos estos que han tenido un amplio desarrollo analítico en varios casos de jurisprudencia de este Tribunal (casos: Procesos 27-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 257 de 14 de abril de 1997, 12-IP-96, 22-IP-96 G.O. N° 265 de 16 de mayo de 1997, 15-IP-96, 16-IP-96 G.O. N° 265 de 16 de mayo de 1997, 20-IP-96 G.O. N° 291 de 3 de septiembre de 1997, 25-IP-96, 32-IP-96 y 5-IP-97 G.O. N° 279 de 25 de julio de 1997, 10-IP-97 G.O. N° 308 de 28 de noviembre de 1997).

La perceptibilidad encierra la sola idea de que un signo puede ser aprehendido o captado por medio de alguno de los sentidos.

Del propio concepto de marca que contiene el inciso segundo del artículo 71 de la Decisión 313, se desprende como una de las características especiales de un signo para constituirse en marca la posibilidad de que pueda distinguir unos productos pertenecientes a una persona o empresa de los productos idénticos o similares de otra, con el fin de que el consumidor pueda a su vez identificar a los signos como tales así como a la fuente empresarial de origen de los productos o servicios.

La distintividad que deben reunir los signos tanto en su capacidad intrínseca como extrínseca evita cualquier confusión entre signos preexistentes o entre éstos y los productos que la marca protege. Como consecuencia de esa distintividad las normas comunitarias prohíben el acceso al registro de signos que entre ellos causen confusión al consumidor frente a productos iguales o semejantes que las dos marcas pretenden proteger.

Lo distintivo del signo frente al producto que lo protege y ante otros signos, le convierte en un elemento identificador en el mercado que le permite al empresario desarrollar su actividad con la certeza de que sus productos impresos con la marca, van a ser reconocidos en el comercio y diferenciados de otros producidos por diferentes empresarios.

Estas características de distinguir, diferenciar e identificar que conciernen a la marca producen en el consumidor un convencimiento de que los productos adquiridos con esa marca a la vez que tienen un mismo empresario como fuente de origen o producción van a presentar la misma calidad, hecho que conduce al usuario a inclinarse en futuras ocasiones por esos productos identificados con la misma marca.

Si un signo se asemeja a otro o se confunde con los productos protegidos, pierde la facultad de poder ser distinguido por el consumidor y al desvanecerse el objeto marcario, el signo sí se convierte en irregistrable.

La representación gráfica, como el tercer elemento esencial de un signo, concierne en mayor grado a la facilidad que el mismo presenta para efectos del registro y de la descripción que tenga que hacerse en la respectiva solicitud; bajo parámetro la representación gráfica no sería sino la imagen que se traduce del signo para efectos de la publicación registral. Las palabras, conjuntos de colores, gráficos, etc., pueden ser registrados por tener a su vez la posibilidad de representación gráfica, circunstancia que no sucede, por ejemplo, con los signos olfativos.

De todo lo dicho, puede deducirse que en la época moderna la marca es un elemento esencial dentro del intercambio de bienes y servicios, ya que, a través de una representación material del signo éste tiene capacidad propia de distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona de los productos o servicios de otra, evitando crear en el consumidor una posibilidad de error o engaño, logrando transparencia dentro de la comercialización de objetos y bienes protegidos por una marca y evitando una competencia desleal entre productores.

III. REGISTRO MARCARIO

Para los objetivos que se desarrollarán más adelante se interpreta el artículo 92 de la Decisión 313, el que define y establece como único sistema para adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca el respectivo registro en la Oficina Nacional Competente, descartándose que aun el uso inveterado de una marca no registrada, por

notoria que fuera pueda dar lugar al origen del derecho sobre la marca y al ejercicio del **ius prohibendi** por parte de su titular.

La orientación atributiva al ejercicio del derecho sobre una marca, a diferencia de otros sistemas como el Anglosajón que corresponde al declarativo, permite única y exclusivamente gozar de "los derechos inherentes a la marca a quien la inscribe en el registro autorizado correspondiente". El registro de la marca, tiene así un valor constitutivo, "en la medida que reconoce los derechos de su titular únicamente desde el momento de la concesión del registro" (Proceso 12-IP-95, G.O. N° 199 de 26 de enero de 1996).

Reiterada y abundante es la doctrina y jurisprudencia de este Tribunal respecto a que la única manera de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro. "Se exige el registro del signo por parte de la oficina nacional competente", "la legislación Comunitaria Andina consagra como título para adquirir el derecho sobre una marca..., a quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente...", "...la única forma de adquirir el derecho al uso de la marca es la de su inscripción en el registro...", "...sólo gozará de los derechos inherentes a la marca, quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente", "...así, por virtud del acto de inscripción de una marca, su titular adquiere el derecho subjetivo de usarla para la identificación de su producto..." (Proceso 2-IP-95, G.O. N° 199 de 26 de enero de 1996, 3-IP-95, G. O N° 189 de 15 de septiembre de 1995, 7-IP-95, G. O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, 32-IP-96). Todos conforman los fallos indicados y otros, que han descartado la posibilidad de que el derecho al uso exclusivo de una marca se puede adquirir por otro medio que no sea el registro.

Refiriéndose a otros medios para adquirir el dominio sobre bienes corporales reconocidos en la doctrina, el Tribunal dentro del fallo en el Proceso 08-IP-95 (G. O. N° 231 de 17 de octubre de 1996), los ha descartado. Dijo en efecto: "...se contrae a la petición de la actora para que se considere que la marca LISTER, ha ingresado en su patrimonio vía prescripción adquisitiva de dominio, para cuyo caso pudiera -según la actora- aplicarse las normas del Código Civil Colombiano y otras, que regulan esa institución jurídica, todo en razón del silencio que guardan las Decisiones comunitarias en esta materia y en aplicación del artículo 119 de la Decisión 313.

"El Tribunal Andino ha considerado en varias sentencias que el derecho exclusivo al uso de una marca nace única y exclusivamente por el registro de la misma en la Oficina Nacional Competente, en virtud del sistema atributivo que se consagra en el régimen comunitario".

IV. SIGNOS ENGAÑOSOS

Cualquier signo que reúna los tres requisitos exigidos por el mencionado artículo 71 para que pueda ser marca debe enfrentar el examen de registrabilidad por parte de la Oficina Nacional Competente para su aceptación como tal. Si bien el signo puede ser perceptible, distintivo en forma aislada y susceptible de representación gráfica, llegaría en cambio a ser irregistrable en el caso de que el antedicho registro produzca determinados efectos negativos frente al consumidor (error, engaño, etc.) o llegare a afectar principios éticos o morales que impone la sociedad, o simbolice los distintivos patrios de un Estado, o perjudique intereses de terceros que ya han solicitado o registrado ese mismo signo para iguales o similares productos.

Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 (artículos 82 y 83 de la Decisión 344), son impedimentos que en definitiva se derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad.

Si la ley ampara el sistema marcario, ese amparo legal debe estar dirigido a proteger al consumidor como el elemento primordial del círculo comercial signo - marca - producto, que representa el "interés general o público" (Proceso 12-IP-96 G.O. N° 265 de 16 de Mayo de 1997 y Proceso 30-IP-96 G.O. N° 299 de 17 de octubre de 1997).

Como consecuencia de la protección marcaria, y dentro de otras facetas, el signo que resulte engañoso para los medios comerciales o para el público es irregistrable, engaño que debe entenderse "como la distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error". (Proceso 30-IP-96).

Si los intereses protegidos por la marca son por un lado los del consumidor, y por otro los del propio empresario, y al concedérsele a éste por el registro el derecho al uso exclusivo del signo para sus productos, las reglas de la libre competencia marcaria y la publicidad e información que se obtiene de los productos y servicios a través de la marca, chocarían con la utilización de signos engañosos sobre los bienes protegidos trastornando de esta manera los objetivos marcarios y creando competencia desleal que un régimen de propiedad industrial no persigue ni puede garantizar.

La protección marcaria lleva implícita una transparencia comercial -al menos así debe entenderse- por lo que la información que recibe el público de los bienes y servicios puestos a su disposición debe estar alejada de cualquier "práctica que por lanzar al mercado indicaciones incorrectas o falsas sobre los productos, inducen a error al consumidor" (Procesos 2-IP-94, G.O. N° 160 de 21 de julio de 1994, reiterado en Proceso 30-IP-96).

La registrabilidad de los signos que en forma general induzcan al consumidor a un error evidente en cuanto a su procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, etc. atentaría también contra el productor o comerciante que legitimado en su derecho exclusivo opera dentro de las fronteras de la legalidad y de una sana competencia, situación que le sería adversa al permitirse el registro de un signo que se aparte de las reglas que regulan esa libre competencia. La circulación de bienes y servicios con signos marcarios de las características anotadas, distorsionaría los principios generales que ampara el Acuerdo de Cartagena en cuanto a la competencia comercial originada en el Capítulo VII de su texto recopilado mediante la Decisión 406, publicada en la Gaceta Oficial N° 273 de 4 de julio de 1997. (Proceso 30-IP-96).

V. PROTECCION A LOS NOMBRES COMERCIALES

Es a partir de la Decisión 311 (G.O. N° 96 de 12 de Diciembre de 1991), cuando la norma comunitaria sobre Propiedad Industrial comienza a proteger los nombres comerciales frente al registro de signos marcarios que se asemejan y pudieran inducir al público a error.

La protección al nombre comercial está prevista en la Decisión 313, en el literal b) del artículo 73, al disponer que no podrían registrarse como marcas aquellos signos

que en relación con derechos de terceros "sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error".

Concordante con esta disposición, por su parte, el artículo 117 de la indicada Decisión define lo que debe entenderse por nombre comercial: "la denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial".

En el caso **sub examine** el enfrentamiento jurídico se entabla ante un nombre comercial "Manuelita" protegido por la legislación colombiana, es decir la legislación interna, mediante la expedición de un certificado de registro del 23 de julio de 1987 y ante una marca "MANOLITA" conferida mediante la resolución N° 1992 de 30 de junio de 1992 del Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

El registro del nombre comercial "Manuelita" por parte de la Compañía Manuelita S. A., requiere referirse ahora a lo que es el nombre comercial y la razón social o la denominación de una empresa, aclarando de todas maneras que el nombre comercial hace relación directa a la actividad que ejerce una persona natural o jurídica; en tanto la "denominación o razón social" es la identificación subjetiva de una persona jurídica. La marca se diferencia del nombre comercial en que aquella sirve para proteger bienes y servicios.

El propio inciso segundo del artículo 117 de la Decisión 313, diferencia lo que es un nombre comercial de una denominación social, cuando considera como figuras independientes asignadas por otras leyes a las personas jurídicas para su identificación y concediendo a las dos figuras la posibilidad de coexistencia.

Parte de la doctrina sostiene que el hecho de que una empresa obtenga su constitución y aprobación como persona jurídica y adquiera su denominación o razón social no significa **per se** que tenga esa denominación como un nombre comercial en uso, toda vez que bien puede utilizar dicha razón o denominación como nombre comercial o emplear otra u otras denominaciones para designar la actividad comercial, aunque lo corriente es que la denominación social represente el nombre comercial pues al ejercitar la sociedad su actividad lo hace, en la mayoría de los casos, con su denominación social.

El uso del nombre comercial

La doctrina en forma generalizada se inclina por la tesis de que el nombre comercial está protegido por el uso más que por el registro. Así debe entenderse el inciso tercero del artículo 117 de la Decisión 313, el cual si bien dispone "que los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente...", permite sin embargo complementar el régimen de la protección del nombre comercial con la "reglamentación" que para el efecto establezca la legislación de cada País Miembro. Existe una expresa remisión, en este caso, a la legislación nacional la que se aplicará en todo cuando no contradiga a la comunitaria, por estar revestida de su carácter preeminente y de aplicación directa.

Al no haber establecido la citada norma del artículo 117 de la Decisión 313 el registro del nombre comercial, como sí lo hace la legislación comunitaria categórica y

expresamente con las marcas y los lemas comerciales, ha de concluirse en primer lugar, que el registro no impera como medio de obtener la protección al nombre comercial. Descartándose la titularidad por la vía registral, la Decisión 313 se remitía al uso del nombre como requisito de protección, sin perjuicio, desde luego, de lo que dispusiera la legislación interna, que en este supuesto es complementaria de la ley comunitaria otorgándole la facultad para reglamentar todo lo concerniente al nombre comercial. De lo cual se puede desprender que si la legislación nacional prescribió el registro como medio de obtener la protección, dicho registro no será en todo caso constitutivo del derecho, sino un medio eficaz de prueba de su uso. La referencia que el artículo 117 de la Decisión 313 hacía al Capítulo de Marcas "en lo que fuere pertinente" pudo haber creado la confusión sobre la necesidad de que el nombre comercial tenía que ser registrado para que se le confiriera un derecho exclusivo.

Esta remisión a la legislación nacional, complementada con el artículo 120 de la indicada Decisión que disponía que "los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros", debía entenderse en el sentido de que el uso del nombre comercial confiere por sí derechos. Pero no podía ampliarse con el criterio de que la legislación nacional tenía que exigir como requisito esencial el registro del nombre comercial, requisito, que como se anota, no está contemplado en la norma comunitaria. Se facultaba sólo a la legislación interna a proteger dicho uso sin necesidad del procedimiento de registro o, existiendo éste, a establecer uno en base al uso, que bien podía comprender un examen de registrabilidad de los signos para evitar la confusión con otros ya usados o registrados anteriormente o con las marcas ya registradas, pues éstas, según el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313, estaban impedidas de registrarse si eran idénticas o se asemejaban a un nombre comercial protegido, siempre que las circunstancias pudieran conducir al público a error. No habla esta norma de un nombre "registrado", sino protegido, protección que en esencia radicaba en el uso y no en el registro. Si la norma hubiere querido establecer el requisito del registro tendría que haber hecho mención expresa de éste por ser una forma de adquirir un derecho. Al omitirse tal requisito, la protección nació del uso del nombre comercial, pudiendo los Países regular su registro como asunto formal y declarativo pero no constitutivo del derecho al uso exclusivo del nombre comercial.

Lo dicho en renglones anteriores también es aplicable a la Decisión 344.

Definición de nombre comercial

Los diferentes autores definen al nombre comercial como: *"El elemento que identifica o distingue la actividad negocial de una persona de la otra"*. (Ladas)

Rotondi a su vez lo define como *"una denominación impersonal y objetiva de la organización hacendal"*.

Fernández Novoa, define el nombre comercial como: *"Aquella especial denominación bajo la cual un empresario individual o social ejercita la incesante actividad económica en que estriba la dimensión dinámica de la empresa"* (Citado por Juan Manuel Hernández López).

Para el profesor José Masaguer Fuentes, el nombre comercial *"es el signo o medio para la individualización de una persona en el ejercicio de su actividad"*

empresarial" (Revista General de Derecho, "Sección de Derecho de la Competencia y de los bienes inmateriales, Valencia 1996, pág. 6956).

Para la ley tipo de la OMPI, el nombre comercial es *"el nombre o designación que identifica la empresa de una persona física o moral"*.

El artículo 76 de la Ley de Marcas española, lo define como el signo distintivo que *"sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares"*.

La esencia del nombre comercial es la actividad que desempeña el titular de dicho nombre, por lo que la ausencia de una actividad impide que pueda hablarse de la existencia de un nombre comercial.

Nombres comerciales y marcas

La diferencia con las marcas radica en el modo de adquisición y en cuanto a su extensión.

Sobre el primer punto las marcas se obtienen por su registro (dentro del sistema atributivo) y en cuanto las designaciones o nombre comercial, éste se obtiene por su uso. Y sobre la extensión, las marcas tienen un ámbito de protección en el país con relación a las clases en que fueron registradas; las designaciones tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectiva. (Bertone y Cabanellas. Editorial Heliasta SRL, 1989).

Además, las marcas protegen productos y servicios y los nombres comerciales sólo a la actividad mercantil, aunque un grupo de doctrinarios asimilan en cierta forma al nombre comercial con la marca de servicios.

El uso del nombre comercial es obligatorio; el de la marca, en principio es facultativo.

Encontramos que el fin básico del nombre comercial es el de servir de signo distintivo del establecimiento comercial, y se rige según la legislación comunitaria por la ley interna de cada uno de los Países Miembros. Sin embargo será protegido sin necesidad de registro.

Nombres comerciales y nombres sociales

La confusión entre nombres sociales y nombres comerciales también puede presentarse en algunos casos, entendiéndose aquellos como los que individualizan a una persona jurídica considerada en sí misma y comprende las nociones de:

RAZON SOCIAL: Es el nombre de la sociedad de personas.

DENOMINACION SOCIAL: Para designar las sociedades de capitales. ("Los retos de la Propiedad Industrial", "Esquema del Nombre Comercial", Ernesto Aracama Zorraquin, INDECOPI-OMPI, 1996, pág. 202)

El nombre social es un signo identificatorio de "quien actúa a los fines de la imputación jurídica de esa actuación; el nombre comercial -de alguna manera- se

refiere a cómo y dónde se actúa, prescindiendo de la imputación misma de la actuación". (Garríguez, Joaquín "Curso de Derecho Mercantil", 5ª Ed. pág. 218-219, cita de Aracama, obra mencionada).

El profesor Fernando Cerdá Alberó, admite que la denominación social "sirve para expresar inequívocamente la individualidad de su titular como sujeto de derechos y obligaciones nacidos de las relaciones jurídicas sociales", para añadir que "como a toda persona jurídica también a la sociedad dotada de personalidad jurídica ha de hacerse extensible el reconocimiento del derecho al nombre" ("Relaciones y colisiones entre signos distintivos prioritarios y denominaciones sociales", Revista General de Derecho, Valencia, 1996, pág. 6959)

No puede pretenderse la existencia de una sociedad sin la identificación propia que constituye su nombre social, el que nace, en virtud generalmente, de la inscripción en el registro mercantil.

En cuanto a la integración de las dos figuras nombre comercial y nombre social, dentro de las ramas del Derecho el nombre social forma parte del derecho comercial y más específicamente de la legislación societaria. El nombre comercial pertenece a la esfera del derecho de Propiedad Industrial.

Las normas comunitarias guardan silencio sobre las denominaciones sociales como signos distintivos con una protección propia e individualizada y no confieren derecho alguno ni en el trámite de concesión de una marca o de un nombre o en el posterior ejercicio del derecho de nulidad, silencio que no significa la remisión tácita al derecho interno, pues aun en la prohibición del registro de nombre, la misma lo restringe a los de las personas naturales (artículos 73, literal f) de la Decisión 313 y 83 de la 344).

Una sociedad sólo puede tener una denominación social pero no hay inconveniente en que esa sociedad posea al mismo tiempo varios nombres comerciales (Profesor Jesús Gómez Montero, "El Tratamiento a la marca en el tráfico jurídico mercantil", Andema Madrid 1994, pág. 54).

En igual sentido el tratadista Hermenegildo Baylos Corroza expresa que "al titular de un negocio puede convenirle más actuar en su propio nombre; pero es muy posible que le beneficie asumir como nombre comercial una denominación distinta de su propio nombre, de pura fantasía, que afirme su personalidad y signifique una designación analógica a una especie de "nombre de guerra", sin ninguna relación con su nombre propio, que tendrá entonces un ámbito exclusivamente privado y personal" ("Tratado de Derecho Industrial", Segunda Edición, Editorial Civitas, pág. 847).

Requisitos del nombre comercial

Para que un nombre comercial tenga plena validez es necesario que cumpla ciertas condiciones que la doctrina enumera así:

DISTINTIVIDAD, tanto intrínseca, esto es capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, lo que significa que no constituye el nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa. El nombre comercial no debe ser confundible con otro ya empleado para individualizar personas físicas o

jurídicas u otros signos y puede servir de base para prestar observaciones a una solicitud de marca.

El otro requisito es la **LICITUD**, con lo que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrarios a las buenas costumbres y a la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar riesgos de asociación, de confusión o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros "ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria". (Aracama, obra citada, pág., 205)

Caracteres del nombre comercial

Los nombres comerciales, salvo los notorios, deben usarse en el País en el cual se solicita la protección, y presentar las siguientes características: *ser personal*, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege, sea por parte de su propietario; *público*, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna; *ostensible*, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y *continuo*, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario (profesor Aracama, obra citada, pág. 206).

El uso continuo de un nombre comercial como requisito de observación de una marca o de nulidad de la misma, refleja un período de tiempo prudente del que pueda deducirse que dicho uso llegue a ser conocido por el público. En este caso el uso no puede equipararse al simple conocimiento que el público tenga del nombre comercial por parte del titular a través de los medios publicitarios, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege.

La sola inscripción de una sociedad en el registro mercantil no significaría de por sí que se ha utilizado el nombre comercial, pues no hay impedimento para que subsista ese nombre social y que la actividad de la sociedad con ese nombre se desarrolle dentro de un período de tiempo posterior. O bien puede la sociedad utilizar otro nombre comercial para el ejercicio de la actividad a la que la compañía se dedica.

La prueba del uso del nombre comercial corresponde a quien alega su existencia y a quien formula la observación a la marca o a otro signo por su anterior uso, uso que debe preceder al registro de la marca impugnada, en aplicación del principio "**prior tempore, potior iure**".

Si la legislación interna de un País Miembro hubiere adoptado el registro del nombre comercial, según la Decisión 313 este acto constituiría la prueba de uso.

Signos que pueden constituir nombre comercial

El nombre comercial puede estar constituido por una denominación, una sigla, una combinación de números, un apellido, un nombre, un nombre y un apellido, un seudónimo, un nombre geográfico, etc. y así mismo estará impedido de ser utilizado cuando atente contra la moral pública, las buenas costumbres y será oponible por terceros que hayan utilizado ese nombre anteriormente -en caso de necesidad de registro por quienes hayan solicitado o registrado el nombre comercial- o cuando exista confundibilidad entre los nombres, o los signos sean genéricos de la actividad etc., aplicando los principios que sobre marcas regulan estos campos.

Defensa del nombre comercial

El literal b) del artículo 73 de la Decisión 313, al consagrar el amparo del nombre comercial, hace referencia a la protección de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, relevando la importancia que para este distintivo tienen las normas internas.

El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 73, literal b) de la Decisión 313, debe haberse usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente ha de regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre debe inducir al público a error para que se genere confusión, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara, confundibilidad que se analiza en renglones posteriores.

El Tribunal Supremo Español, al respecto ha manifestado: "El criterio para la concesión o no de nombres comerciales, con criterio análogo para las marcas, aunque algo más flexible, se basa en la posibilidad o no de confusión o falta de distinción en otros nombres comerciales o marcas anteriormente registradas, en función de la adscripción de las modalidades enfrentadas afines a productos de la misma área comercial o industrial que puedan equivocar a los consumidores, mediante un examen sencillo y a primera vista y en conjunto, sin entretenerse en su estudio detallado de los nombres enfrentados" ("El Tratamiento de la marca en el tráfico jurídico-mercantil", José Luis Albacar López, Andema, España, 1993, pág. 93).

También podrían aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción sobre las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad entre nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre.

El sistema legal de orden comunitario establecía para el usuario o el titular de un nombre comercial, la protección en la fase de inscripción de una marca posterior para presentar observaciones y la acción posterior de nulidad prevista en el artículo 102 de la Decisión 313, nulidad que puede decretarse de oficio por la propia autoridad nacional o a petición de parte, y en cualquiera de los dos casos previa audiencia de las partes interesadas.

VI. LA CONFUNDIBILIDAD

Determinar si entre dos signos distintivos existe confusión actual o presente o que pudiera darse en el futuro por el uso de los mismos, es un hecho que no está sujeto a reglas legales de ningún orden, admitiéndose esa determinación como una decisión unilateral y propia de la administración o del juzgador, criterio que sin ser arbitrario o abusivo se ha de complementar con las reglas que la doctrina y jurisprudencia han sugerido para efectos de precisar el grado de confundibilidad.

En caso de dudas respecto a la confundibilidad entre dos marcas, se ha de resolver en contra de la marca solicitada, en aplicación del principio "**in dubio pro signo priori**".

El enfrentamiento entre "MANUELITA" y "MANOLITA" como punto de partida para establecer la confundibilidad, y por tratarse ambos signos de denominaciones, requiere de un análisis global o de conjunto de los signos, sin limitaciones en cuanto al número de sílabas, o sin minimizaciones de sus componentes o análisis extensivos o técnicos en otros campos, pues el examinador al colocarse en el lugar del consumidor medio y tratándose de productos de consumo masivo, debe percibir o asimilar que éste no efectúa en cuanto a marcas o signos un profundo examen de los mismos, sino que se guía por una imagen general, superficial y ligera de las marcas, y lo que percibe y recuerda a primera vista sería el elemento diferenciador que le sirve para determinar o no la existencia de confundibilidad.

La confusión puede producirse en tres aspectos: el visual o gráfico, el auditivo y el ideológico, esto es que entre dos o más marcas la confundibilidad se genera por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales.

La confusión visual o gráfica es provocada por la imagen que el signo refleja en la mente del consumidor debido a la similitud ortográfica que se origina por la igualdad en las letras, el número de sílabas, la posición o ubicación de las vocales y consonantes; la similitud de las primeras y últimas sílabas; la entonación o la acentuación de las mismas.

Una posible confusión visual o gráfica, considerando siempre al signo con una visión general del mismo, podría darse entre MANOLITA y MANUELITA, pues del examen global se desprende que se asemejan o se identifican las sílabas iniciales y últimas, a lo que se agrega que en el campo visual y más aún cuando la palabra es de cierta longitud, las sílabas intermedias llegan a confundirse más que a diferenciarse unas de otras perdiéndose la apreciación identificadora del signo, que llega o puede llegar a producir una misma impresión visual.

Si las denominaciones o las palabras que utiliza un signo tienen por su pronunciación correcta o incorrecta una percepción fonética que no llega a distinguir un sonido de otro, se habría producido la confusión auditiva entre dos signos, situación que impediría la registrabilidad de uno de ellos. Auditivamente las dos expresiones en análisis tienen una extremada similitud al sentido del oído que únicamente con una pronunciación acentuada, correctamente gramatical y fonética, que no es la común y corriente, podría diferenciarse el diptongo "NUE" del vocablo "NO", dentro de la concepción fonética de los dos signos.

En el tercer campo confusionista, esto es el ideológico, la similitud conceptual de los términos confrontados dentro de la acción de nulidad planteada internamente, deriva del diminutivo del nombre MANUELA o del de MANOLA, ambos referentes al nombre MANUELA, que al ser escuchados y elaborados mentalmente por el consumidor generan la misma idea, es decir, representan el nombre de una mujer.

Existiendo una posible confusión entre los signos distintivos confrontados en este análisis, tanto en el campo ideológico como auditivo, las dos denominaciones no podrían coexistir en el mercado, pues al tenor de la disposición del artículo 73, literal b) no pueden registrarse como marcas signos que se asemejen a un nombre comercial

protegido y que den lugar a inducir al público a confusión, sea por la similitud o semejanza entre los signos, los productos y la actividad empresarial que el nombre protege, que en el supuesto de esta interpretación se refieren ambos a los productos de la clase 30 del Nomenclator Internacional de Niza (Carlos Fernández-Novoa, "Derecho de Marcas", pág. 117).

La confundibilidad es impedimento de registro de signos distintivos idénticos o similares para los mismos o iguales productos, porque las coincidencias de esas circunstancias producirían entre los consumidores un error directo en cuanto a los productos que adquieren, con un signo igual o parecido; y un error indirecto en cuanto a la creencia o convicción de la procedencia empresarial de la marca, enturbiando, de cierto modo, su origen empresarial. La confundibilidad choca también contra el principio de lealtad comercial y transparencia que deben regir en las transacciones comerciales, pues en el registro marcario prima preferentemente la tutela al concepto "**pro consumitore**".

VII. SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

La disposición del literal d) del artículo 73, de igual contenido que el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, ha llevado a interpretaciones diversas por parte de tratadistas que han analizado este punto, respecto a si la expresión "de un signo distintivo notoriamente conocido" hace relación sólo a las marcas notorias o a otros distintivos como un nombre comercial, o lema comercial (Manuel Pachón, Marco Matías Alemán, José Manuel Otero Lastres, Ricardo Metke).

El Tribunal considera esta ocasión propicia para declarar por vía de interpretación que la norma del literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 o del artículo 83, literal d) de la Decisión 344, se refiere tanto a las marcas notorias como a los otros signos distintivos notorios como el nombre comercial, las denominaciones de origen o el lema comercial, pues la norma no excluye a éstos ni se limita únicamente a las marcas notorias, a las que también hace referencia el literal e) del artículo 73. Si la norma protege a las marcas notorias en forma específica, no hay razón de que no extienda dicha protección jurídica a otros signos de igual contenido o categoría comercial, pues el fin que persiguen la marca y el nombre comercial es una protección general al consumidor, y éste se resguardaría del error o confusión con el reforzamiento proteccionista al nombre y a la marca notorios.

Mirada la protección por el otro lado del derecho marcario, esto es, el titular, podría un tercero aprovecharse de la notoriedad de un signo, imitando o reproduciendo una marca notoria como un nombre comercial notorio, generando en ambos casos una utilidad inconmensurable, aprovechándose del sacrificio o del esfuerzo ajeno y en beneficio propio.

El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 otorga, como se manifiesta anteriormente, protección al nombre comercial notoriamente conocido para enfrentarse mediante observación, a la inscripción de una marca posterior y a otros signos.

Este artículo se refiere a los casos de reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial del signo notoriamente conocido y, aplicando el principio universal de interpretación de la ley, los mencionados vocablos se entenderán "en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras".

Recurriendo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, dichos vocablos significan:

Reproducción: “Acción y efecto de reproducir o reproducirse. Cosa que se reproduce o copia original. Copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos”; hay reproducción, por ejemplo, cuando se solicita la inscripción de la marca “x”, frente a la marca “x” anterior.

Imitación: “Acción y efecto de imitar”.

Imitar: “Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra”.

Una imitación se daría, en el caso de existir una previa marca registrada como “tabul”, pretender registrar una nueva como “tabulón”.

Traducción: “Acción y efecto de traducir. Obra del traductor. Sentido o interpretación que se da a un texto o escrito. Figura que consiste en emplear dentro de la cláusula un mismo adjetivo o nombre en distintos casos, géneros o números, o un mismo verbo en distintos modos, tiempos o personas”.

Transcripción: “Acción y efecto de transcribir”.

Transcribir: “Copiar, escribir en una parte lo escrito en otra”.

El tratadista Manuel Pachón trae el ejemplo de la marca célebre “HIS MASTER VOICE” (La voz del amo), formada por dichas palabras y el gráfico del perro oyendo un gramófono, reproduciéndose parcialmente el gramófono y un pájaro, omitiendo las expresiones denominativas (“El Régimen Andino...” pág. 252).

En estos casos estamos frente a una figura de identidad entre el signo oponente y la marca o signo opuesto, ya que reproducir, imitar, etc., en términos finales no es sino hablar del mismo signo.

Si bien la norma del literal d) no hace referencia al riesgo de confusión entre signos similares, o entre la imitación o la traducción, es necesario aclarar que para que prospere la irregistrabilidad por observación, o la acción de nulidad, debe determinarse con un carácter prolijo si entre los signos confrontados se produce tal hecho.

VIII. LAS MARCAS NOTORIAS

Concepto de marca notoria

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa la “marca notoria es la que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” (“Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, pág. 32).

El profesor Manuel Areán Lalín ha definido como “la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada”. (“La Protección de la Marca por los Tribunales de Justicia”, Consejo General del Poder Judicial ANDEMA 1993, pág. 268).

El autor Ricardo Metke al definir a la marca notoria dice que es la “conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate en virtud de uso intenso y constante” (“Revista Colombiana de la Propiedad Industrial”, N° 5 año 1997, Bogotá - Colombia, pág. 152).

Por su parte el Tribunal Andino en el Proceso 1-IP-87 definió la marca notoria como aquella que “goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate”.

En el Proceso 5-IP-94 (G.O N° 177 de 20 de abril de 1995) el Tribunal precisó aún más esa definición, al expresar que: “La marca notoria es pues aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundido entre dicho grupo”.

Para efectos de determinar o concretar el concepto de marca notoria, ésta debe tener difusión entre un grupo de consumidores del producto a los que la marca protege o ampara. El uso de la marca notoria no está coligado al concepto de la misma.

Antecedentes para que una marca sea notoria

El proceso que sigue una marca para constituir una clase especial que por su uso se convierta en notoria, tiene varios antecedentes entre los cuales puede citarse el uso continuo de la marca que produce una difusión intensa entre el público de los consumidores, uso que como anota Carlos Fernández-Novoa “es preciso que desemboque en un resultado que la marca intensamente usada sea reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial de las mercancías”. El registro de una marca por sí no confiere a ésta su carácter de notoria, hecho que se debe especialmente al esfuerzo de su titular en la difusión que haga de la misma entre el grupo consumidor.

Otro aspecto que eleva a la categoría de notoria una marca, es la calidad de sus productos o servicios porque no se puede suponer una recepción especial por parte del consumidor si los productos o servicios que ampara no ostenten una calidad que a más de satisfacer las necesidades del adquirente, sirva de medio divulgador de la marca y del producto. La marca tiene en esta forma, como expresa el Prof. Areán Lalín, “un **magnetismo** comercial o selling power”. En el campo comercial el consumidor es un gran difusor de una marca y lo hace en particular cuando el producto es de buena calidad y su precio competitivo, difusión natural de la marca que le puede otorgar la categoría de notoria entre los sectores interesados en los productos.

El uso de la marca por el titular, unido al prestigio de sus productos en el mercado y la divulgación de la misma tanto por el titular como por los propios consumidores, podrían constituir elementos esenciales o los caminos necesarios para el ascenso de una marca a la categoría de notoria.

Protección de la marca notoria

La marca notoria, como se ha expresado, tiene un status comercial y jurídico diferente a una marca común y el buen crédito que ha adquirido en el mercado debe ser protegido frente a otro competidor que quiera inscribir una marca de tal carácter en

otro país para aprovecharse, de este modo de ese **goodwill** que la marca notoria posee.

Las Decisiones 313 y 344 protegen a la marca notoria en el momento de la inscripción de otra posterior, facultando al titular a presentar observaciones (artículo 72 literales d) y e) y artículo 83 de la 344); y lo hacen también en el ejercicio del **ius prohibendi** para impedir que un tercero utilice un signo idéntico o similar (artículo 94, letra d) de la Decisión 313 y 104 de la 344); y por último se puede incoar acción de nulidad de la marca posteriormente solicitada o registrada si se han violado las normas comunitarias (artículos 102 de la 313 y 113 de la 344). En cuanto al ejercicio del **ius prohibendi**, sólo se confiere exclusivamente al titular registral del derecho marcario para actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice actos de uso con relación a productos o servicios idénticos o similares o distintos, para los cuales haya sido registrada la marca.

La protección de la marca notoria en la ley comunitaria no sólo se confiere al titular registral, sino a aquel que de acuerdo con el sistema legal requiera del uso como título marcario, extensión que difiere de la Decisión 85, en la cual sólo el titular registral podía hacer valer sus derechos.

La protección a la marca notoria también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser más riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias o comunes, porque aunque pueda ser cierto que un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad y permanencia y le pueda ser difícil confundirse con otro similar, un examen superficial de los signos confundibles estando de por medio un signo notorio, daría lugar a su coexistencia con los consiguientes problemas de confusión y error generalizados, en especial respecto al origen empresarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando al signo notorio o renombrado.

Ambito subjetivo de la notoriedad

El Tribunal Andino ha reiterado que la notoriedad debe prosperar entre el grupo de consumidores del producto o el servicio de que se trate; es decir se reduce el conocimiento a un grupo específico de tales consumidores y no al público en general (Proceso 1-IP-87 G.O. N° 28 de 15 de febrero de 1988, 5-IP-94, 17-IP-96 G.O. N° 253 de 7 de marzo de 1997).

El artículo 16, párrafo segundo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), se refiere para tomar en cuenta la notoriedad de una marca, al “sector pertinente del público”, en tanto que en la Resolución de AIPPI (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial) sobre la evaluación de la confusión en el derecho de marcas, el concepto de “consumidor” ha sido reemplazado por el de “público relevante”, que comprende “todas las personas que pueden ser afectadas por el uso de la marca, incluyéndose pero no estando limitadas a ADQUIRENTES, POTENCIALES ADQUIRENTES, USUARIOS Y OTRAS PERSONAS QUE ESTEN INVOLUCRADAS CON LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ANTES, DURANTE O DESPUES DE SU VENTA” (Cita de Ricardo Metke en “Revista Colombiana de la Propiedad Industrial”, N° 5, año 1997, Bogotá - Colombia, pág. 152).

Esta limitación en cuanto al grupo específico de consumidores o usuarios de la marca notoria es relevante para diferenciarlas de aquellas que la doctrina ha calificado de “renombradas”, “célebres”, “supranatorias” o de “alto renombre”, en las que el conocimiento de la marca no se circunscribe al grupo de consumidores o usuarios de los productos que la marca protege, sino que se extiende a un alto porcentaje de la población en general dentro de un país.

En la marca notoria la extensión del conocimiento no ha sobrepasado “a los círculos interesados del correspondiente sector”; en tanto, que si ese conocimiento se ha “difundido entre la generalidad del público de los consumidores” estaríamos en presencia de la marca renombrada. (Prof. José Manuel Otero Lastres, Memorias Seminario Internacional “La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios”, pág. 261).

El Tribunal Andino en el fallo 1-IP-87, al referirse a este tipo de marcas expresó que “...la marca renombrada que antes se mencionó debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede derivarse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente”.

El conocimiento que de la marca notoria tenga el público consumidor, actual o futuro de los bienes y servicios que la marca ampara, no se ha de encasillar ni en el extremo que requiere la marca renombrada ni en un porcentaje reducido que lleve al extremo de poder denominarse o autocalificarse a toda marca de notoria, como parece que se pretende por parte de ciertos titulares de marcas. El público relevante o el sector pertinente que conozca de una marca y, para poner un ejemplo, el de pinturas automotrices, no será sólo el de los productores, sino también el de los comerciantes de las mismas, los talleres automotrices de reparación y las ensambladoras de vehículos y también un sector de los conductores de automotores; toda esta cadena de interesados y usuarios pueden dar nacimiento a la marca notoria.

El Profesor Manuel Areán Lalín al examinar el grado de extensión de la marca notoria ha expresado que “el calificativo de notoria se atribuye a la marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del correspondiente sector del mercado, es decir, del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca. Y la denominación de renombrada se reserva para aquella marca que goza de difusión y prestigio entre la inmensa mayoría de la población: su reconocimiento por el 80% del público ha llegado a exigir la jurisprudencia alemana, según se recuerda en la sentencia del Tribunal del Distrito de Munich de 1º de Diciembre de 1994 relativa a la marca “SHELL” (2 EIPR 1996, pág. D-45)”. (“Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI”, Primer Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial, INDECOPI – OMPI, Lima 1996, pág. 186).

No pretende este Tribunal cuantificar el porcentaje de conocimiento que la marca notoria debe registrar entre los consumidores o el público relevante usuario de los productos protegidos. Pero para que una marca tenga tal categoría y reduciéndose su conocimiento a un grupo o público relevante, no podría aceptarse un porcentaje menor de un 60%, porcentaje que podría variar de acuerdo al producto a que se refiera la marca notoria, pues en una que ampare productos de consumo masivo o popular, el porcentaje bien podría ser mayor, entendiéndose o suponiéndose que ese porcentaje

conoce la marca, y en la mayoría de los casos la utiliza, conocimiento que no significa utilización, en tanto que utilización significa conocimiento.

La marca renombrada, según la doctrina, a más de una extensión mayor del conocimiento entre la población en general, justifica su existencia por la calidad elevada de los productos y por su acreditado “**goodwill**”, situaciones que llevan a estimar que el precio de los productos de una marca renombrada siempre será superior. A la marca renombrada se agrega, además de la notoriedad, “un elevado prestigio o sea un goodwill muy alto, por asignársele una excelente calidad” y un conocimiento por “diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos” (Proceso 1-IP-87).

En algunos casos la diferenciación entre marca notoria y renombrada en cuanto a la extensión del público que las conocen puede ser de difícil evaluación. Para una marca de bienes de consumo masivo, en particular en ciertos países donde prácticamente existe el monopolio de los mismos (azúcar, sal, etc.), el consumo necesario de los mismos hace que la marca tenga un conocimiento generalizado no sólo en el sector sino en la población misma, y bien podría ser una marca notoria por la calidad de sus productos pero no una renombrada bajo ese mismo parámetro.

Ambito territorial de la notoriedad

La legislación comunitaria regida por la Decisión 313 no exigía que la marca notoria sea usada en un País, aceptando tal categoría cuando la marca es tan solo conocida, y ésto en razón de que los adelantos científicos de los medios de comunicación han acelerado vertiginosamente la posibilidad que los hechos producidos en un País se conozcan y expandan inmediatamente en otro País y en otro Continente. Una marca puede ser conocida a través de la televisión, internet, revistas o periódicos en un país determinado, cuando en éste apenas se haya iniciado su uso. Uso y conocimiento de la marca notoria no son requisitos concomitantes o simultáneos exigidos por la Decisión 313.

“La norma comunitaria, como lo establecen otras legislaciones, no exige que la marca sea usada basta que sea conocida, conocimiento que pueda devenir por el uso continuo y sistemático de la marca o por la difusión publicitaria de la misma; sin que sea necesario que uso y conocimiento tengan presencia simultánea en la marca notoria. Por lógica debe entenderse que una marca notoria está siendo usada en uno o varios Países, uso que en todo caso y en su oportunidad deberá probarse” (Proceso 8-IP-95).

Según la Decisión 313 se requiere que el signo distintivo goce de notoriedad, bien en el País en el que se solicite el registro, en el comercio Subregional -entre dos Países Miembros del Grupo Andino- o en el comercio Internacional sujeto a reciprocidad, esto es en cualquier otro País (de origen de la persona natural o extranjera que pretenda hacer valer sus derechos en la Subregión) en el cual se conceda un trato recíproco en iguales condiciones a un ciudadano de la Subregión en cuanto se refiera al tratamiento de la marca notoria, reciprocidad que puede hacer, bien de un Tratado bilateral o multilateral o que dicha reciprocidad nazca de una fuente legislativa interna, aunque el conocimiento de la marca notoria no tenga tal carácter en cada uno de los Estados partes. (Prof. Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Colombia, 1995, págs. 248 y 249).

De esta forma el reconocimiento o protección de la marca notoria no se limita, como en el caso de las marcas comunes u ordinarias, al país en el cual se haya conferido dicho registro, extendiéndose el principio de la territorialidad marcaria a la Subregión Andina o al campo internacional en las condiciones indicadas anteriormente. El principio de la “territorialidad” adquiere una mayor dimensión en cuanto se trata de una marca notoria. La protección adquiere un carácter universal, pues cualquiera que sea el lugar en que la marca notoria se haya registrado o el usuario extraregistraral la esté empleando, puede hacer valer sus derechos conforme a las normas comunitarias andinas, siempre que el país conceda un trato recíproco.

En el Proceso 5-IP-94, al referirse el Tribunal al ámbito territorial de la notoriedad bajo la concepción de la Decisión 344, expresó lo siguiente: “De ahí que el titular o el poseedor de una marca con posibilidad de acceder a otros mercados deba tener potencialmente el derecho al registro de ella en otros países y el derecho a que se le proteja del uso indebido de su marca por un tercero. El alcance de la protección extraterritorial de las marcas no está limitado a un grupo de países o a un territorio específico sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, tales como la notoriedad y los acuerdos de comercialización, como lo establecen los artículos 83 literal d), y 107 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.”

Productos distinguidos con la marca notoria

Los principios generales de “territorialidad” y “especialidad” sufrieron una excepción dentro de la Decisión 85 al referirse a la marca notoria, pues en una marca común para que exista la confusión ésta debía concretarse o limitarse a productos o servicios comprendidos en una misma clase; en tanto en la marca notoria la confusión ha de producirse con productos o servicios idénticos o similares, no necesariamente de la misma clase, con lo cual la protección se aplica frente a marcas de productos “análogos, parecidos, equivalentes o semejantes. ‘Similar’, según el “Diccionario de Uso Español”, de María Moliner (Editorial Gredos, Madrid, 1986), “se dice de lo que tiene algunos aspectos o partes iguales que los de otra cosa con la que se compara”. La similitud de que habla la norma se refiere a los productos, no a las marcas, o sea que la protección especial de la marca notoria no procede frente a marcas de productos disímiles, diversos o diferentes a los protegidos por aquella” (Proceso 3-IP-88, G.O. N° 35 de 28 de octubre de 1988, “Jurisprudencia del Tribunal” pág. 161, tomo I). Esta interpretación abarca la protección de la marca notoria bajo el régimen de la Decisión 85.

En cambio el literal d) del artículo 73 de la Decisión 313, amplía los productos que pueden ser protegidos por el signo o marca notoria tanto a los idénticos o similares como a los distintos. Con la protección a productos o servicios distintos, el análisis de la confundibilidad se concretaría únicamente a los signos (reproducción, imitación, traducción o transcripción), pues los productos perderían importancia para ese efecto.

En el supuesto de productos idénticos o similares, sea de cualquier clase del nomenclátor, el análisis del riesgo de confusión puede presentarse entre los productos, requiriéndose en consecuencia examen en cuanto a la conexión que exista entre unos y otros o a su competitividad.

El hecho de que la norma del artículo 73, literal d) no haga referencia al riesgo de confusión y que proteja a productos distintos, unido a la configuración del **ius prohibendi** de que habla el literal d) del artículo 94 de la Decisión 313 en los términos de que “pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzcan una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca” -conceptos idénticos a los empleados en la Decisión 344, artículo 104- ha llevado a afirmar a tratadistas como los profesores Otero Lastres y Areán Lalín, que esas normas a la vez que protegen a las marcas notorias, extiende dicha protección a las renombradas, pues sólo en unas y otras, se puede dar la dilución de la fuerza distintiva del signo y la protección a productos diferentes.

Ni la Decisión 313 ni la 344 se refieren expresamente, como lo hacen otras legislaciones, a las marcas renombradas, pero si éstas tienen superior categoría comercial y un **goodwill** más elevado, no encuentra este Tribunal impedimento para que a las marcas renombradas se apliquen **-mutatis mutandi-** los criterios expuestos para las notorias.

En otras legislaciones, como en el artículo 5, numeral dos, de la primera Directiva europea sobre aproximación de legislaciones de los Estados, de 21 de diciembre de 1988, al proteger al titular de la marca, se refería “a productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro...”.

Posteriormente, en el artículo 8, número 5, del Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo de la Unión Europea de 20 de Diciembre de 1993, se dijo: “Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos”.

En el artículo 16.3 de los ADPIC, se hace relación también a la protección de marcas que cubran productos que no “sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada...” sin especificar, como lo hace la Decisión 313 o la 344 a marcas notorias, habiéndose considerado por parte de comentaristas, que esta disposición hace relación a las marcas “renombradas” aunque “el Acuerdo no emplee esta expresión”. (Cita del profesor Monteagudo, por la doctora Ana María Pacón, en “Las marcas notorias en el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC”, Seminario Nacional, Quito, Septiembre de 1997).

En cambio el literal e) del artículo 73 de la Decisión 313, hace referencia exclusivamente a las marcas notoriamente conocidas, anotándose como impedimento para el registro posterior de una marca, que la misma sea similar a una marca anterior registrada y notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios, debiendo en este caso, producirse una confusión entre las marcas y productos. No encuentra el Tribunal una razón suficiente para el añadido de este literal e), cuando puede entenderse que ya está previsto en el literal d), para el caso de confusión entre signos que protegen los mismos productos o similares.

Titularidad de la marca notoria

Para que opere la causal de irregistrabilidad a que hace referencia el literal d) del artículo 73 de la Decisión 313, la marca notoriamente conocida debe pertenecer a un tercero; esto es si el distintivo notorio pertenece al solicitante de la nueva marca la prohibición no afectaría al mismo titular del signo notorio y de la marca por registrarse. La pertenencia a un tercero no significa que la titularidad de la marca se ha generado por el registro, sino que ampara también a aquellos titulares en los que el sistema de adquisición del derecho está previsto por el uso de la marca, pues la norma no limita la titularidad sólo en el Area Andina sino que se extiende al extranjero.

De esta forma difiere el contenido del literal g) del artículo 53 de la Decisión 85, el cual exigía que la marca notoria fuere registrada y conocida en el país o en el exterior, y disposición que excluía a los titulares legítimos de marcas que adquirirían su derecho por el mencionado uso.

Para el caso de la Subregión Andina en virtud del sistema atributivo o constitutivo del derecho marcario previsto en el artículo 92 de la Decisión 313, la marca notoriamente conocida debe estar forzosamente registrada, pues a base del registro nace el derecho exclusivo de la marca y el registro con el uso o difusión puede conducir a que una marca se convierta en notoria. El simple uso de una marca notoria no confiere derecho alguno al usuario extrarregistral como se da, a modo de ejemplo, en la legislación española, que, en determinados casos, podría llevar a situaciones injustas y de abuso por parte de quien registrare una marca notoria en un País, en otro País de la Subregión. En cambio fuera del Area Andina, el usuario extrarregistral de la marca notoria podría con éxito presentar observaciones al registro de otra marca idéntica o parecida a la suya, si su sistema legal contempla el uso como sistema de concesión marcaría.

En el caso **sub judice** la compañía MANUELITA S.A., pretende hacer valer sus derechos con la marca de esa denominación en base de ser titular de una marca notoriamente conocida en la República de Colombia. Sin embargo a pesar de que esta afirmación puede ser un hecho innegable, no aparece acreditada al momento de la solicitud de la marca MANOLITA, con lo cual el impedimento basado en esa notoriedad no tendría fundamento legal, debido a que para tal hecho se requiere, como se manifiesta, un registro previo. No obstante el Tribunal sí puede advertir que pese a la inexistencia del registro de una marca notoria que tuvo su anterior registro y que ha venido siendo utilizado por muchos años, la obtención de un registro por un tercero de una denominación idéntica o similar para los mismos productos, si bien no trasciende al campo marcario puede significar un aprovechamiento del nombre de la marca y un enriquecimiento sin causa justa que bordearía el campo de la competencia desleal.

Con una mayor apertura el artículo 6 bis del Convenio de París 1967, protege al titular de la marca notoria, no sólo por el registro, sino por el uso, amparando al extranjero usuario de una marca notoria que no tenga su registro en un segundo país en el cual un tercero pretenda registrar dicha marca.

El artículo 16 del ADPIC protege a los titulares de una marca de fábrica o de comercio registrada, así como también admite la posibilidad de que los Miembros reconozcan derechos basados en el uso.

Prueba de la marca notoria

La notoriedad o el renombre que adquiere una marca, como se indica en párrafos anteriores, proviene de hechos o circunstancias resultantes del esfuerzo del titular para promocionar su marca y sus productos entre un público o círculo de consumidores o entre la generalidad de los consumidores, respectivamente. Quien alega la notoriedad asume la carga de probar por los medios procesales que cada País Miembro tenga a su alcance el hecho de que su marca es notoriamente conocida, notoriedad que no se desvanece por el hecho de ser desconocida por el propio administrador o el juez y aun para el público que no es ni consumidor presente ni futuro de los productos o servicios protegidos por la marca notoria.

La prueba ha de llevar al convencimiento de la administración o del juez sobre el conocimiento de la marca notoria en los sectores interesados, y que lo es en el mercado relevante: País Miembro, comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

La notoriedad no presupone, en consecuencia, un criterio subjetivo del juez sino es el resultado objetivo de los hechos, y la prueba reiterará en el “juzgador que la marca alegada como notoria reúne las características especiales que no poseen las marcas comunes” (Proceso 28-IP-96). En varios fallos este Organismo comunitario judicial ha recalcado la necesidad de que la notoriedad que es hecho fáctico quede sujeto a prueba (5-IP-94; 8-IP-95; 17-IP-96, G. O. N° 253 de 7 de Marzo de 1997; y el citado 28-IP-96).

Por la necesidad de probar los antecedentes y motivos para que una marca se haya convertido en notoria, el principio “**notoria non eget probatione**” no es aplicable para el caso de marcas notorias, sin perjuicio de que sí podría serlo en el supuesto de marcas “verdaderamente renombradas, como por ejemplo, la marca **Coca-Cola**, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba. Naturalmente, puede haber supuestos en los que no esté claro si la marca en cuestión es **notoria o renombrada**. En tal hipótesis, lo aconsejable es llevar a cabo la correspondiente actividad probatoria” (Prof. José Manuel Otero Lastres, Memorias Seminario Internacional “La Integración Derecho y los Tribunales Comunitarios”, pág. 255).

La notoriedad de la marca es un hecho que si se controvierte debe probarse por “quien corresponda conforme a las reglas de la carga de la prueba, ante la autoridad administrativa o jurisdiccional que esté conociendo de un proceso de nulidad, de oposición o de observaciones al registro, según la ley aplicable al tiempo” (Proceso 5-IP-94), aspectos de procedimiento que en cuanto a su pertinencia y a su oportunidad corresponde analizar al juez consultante.

El artículo 84 de la Decisión 344 no establece, expresamente los medios de prueba, pero sí algunos criterios enumerativos -no taxativos-, que pueden guiar al juzgador para determinar la notoriedad de la marca, como son la extensión del uso de la marca, su difusión, su antigüedad, el conocimiento por parte de los usuarios, etc.; aparte de otras pruebas directas que pueden evacuarse en el término probatorio como declaraciones de testigos o sondeos de mercadeo o encuestas sobre las marcas.

La autoridad correspondiente, para llegar a determinar la notoriedad puede valerse de uno de esos medios y no necesariamente de todos ellos; basta aquel que le sea convincente para tomar su determinación; y algunos de ellos solamente pueden ser proporcionados por la parte titular de la marca notoria y no por el propio juzgador, como sería el caso de evaluar las ventas, los consumidores, etc.

La sola afirmación del titular de una marca notoria de que la suya tiene tal característica, no ha de llevar a la administración o al juez a descartar la necesidad de probar la notoriedad para en base de ella rechazar el registro de una marca posterior, toda vez que la convicción de que una marca es notoria ha de producirse por la propia investigación de la administración sumada a la pruebas presentadas.

Surge la inquietud, en el caso de que no se presentaren observaciones y por tal el juez no cuente con los medios necesarios para demostrar que una marca es notoria, aunque tenga él por su propia convicción o conocimiento que el signo distintivo reúne tal condición. Igual situación puede plasmarse en el caso de anular la marca de oficio por parte de la autoridad respectiva. El administrador frente a una situación de esta naturaleza, con el poder discrecional que tiene y en aplicación de su facultad de realizar el examen de registrabilidad, bien podría entonces, de oficio, requerir las pruebas necesarias al titular registral de la marca notoria y proceder en base de ellas a conceder o negar la marca posteriormente solicitada, sin que esto signifique una competencia propia de la oficina nacional respectiva sino una necesidad procesal indispensable para que su resolución tenga la debida fundamentación y motivación, como lo exige el artículo 85 de la Decisión 313 o el artículo 96 de la 344. Una resolución con falsa motivación o deficiencias probatorias, conduciría a que el titular de la marca rechazada por el administrador, por ser irregistrable ante la existencia de una marca notoria, pueda más tarde solicitar su anulación, con las perspectivas de que tenga acogida en la fase judicial.

Así lo ha expresado el Tribunal:

“En el proceso objeto de esta interpretación, dirigido a establecer la notoriedad de una marca, se está frente a una situación en la que la función intermediadora del juez y su apreciación, cognición o juicio, puede resultar de la contradicción que se da como consecuencia de la acción de una de las partes y de la defensa de la otra. **En este contexto podría corresponder a la autoridad administrativa o judicial competente ordenar las pruebas que juzgue necesarias y proceder a la valoración de aquellas presentadas por las partes, con arreglo a los principios de la sana crítica.** (Subrayado de esta sentencia).

“Pero lo anterior no obsta para que cuando se trate de establecer la calidad de notoria de una marca, al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, corresponda apreciar la notoriedad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio -como en el caso de rechazarla, o de declarar la nulidad de aquella- pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la marca; o porque, frente al aporte de pruebas por las partes, a él compete valorarlas de acuerdo con los principios de la sana crítica. Esta participación activa del administrador o del juez, según el caso, en la determinación del carácter notorio de la marca, garantiza la protección de ésta, no sólo en beneficio de las partes en conflicto, sino también en interés general del consumidor”. (Proceso 5-IP-94).

En este mismo sentido se orientó el fallo dentro del Proceso 7-IP-96, al expresar que “la autoridad cuando actúa de oficio decide de conformidad con los hechos y con las pruebas que obren en el expediente, aplicando además su propio criterio y evaluando las pruebas de acuerdo con las normas de la sana crítica”.

Resumiendo los criterios jurisprudenciales anotados, considera el Tribunal Andino que la administración o el juez, en su caso, bien pueden hacer practicar las pruebas que reafirmen el hecho de la notoriedad, si no se presentaren observaciones o tuviera que declararse posteriormente, de oficio la nulidad de una marca o signo registrado frente a una marca notoria anterior.

Momento en que la marca notoria debe tener tal calidad

La notoriedad de una marca, como así lo ha expresado el Tribunal, conserva la dinámica propia de lo que constituye el comercio de bienes y servicios. Lo que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro; o, inversamente, lo que no tuvo el grado de notoriedad en un momento, podría adquirirlo en el futuro. La relatividad del conocimiento notorio de la marca promueve la necesidad para la oficina nacional competente o la autoridad judicial respectiva, de determinar en qué momento la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad con el objeto de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 344. Para dilucidar este punto el Tribunal se remite a lo expresado en el fallo, dentro del Proceso 28-IP-96: “En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse”.

En conclusión, como se anota en el Proceso 17-IP-96, la marca notoria tiene que ser “anterior a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser únicamente como marca sino como tal y además como notoria”, lo que presupone en consecuencia que la notoriedad debe preceder como requisito esencial para impugnar el registro de una marca posterior y a fin de que surta así los efectos que la ley comunitaria persigue al otorgar una protección especial a las marcas notorias. A los fines de presentar observaciones y obstaculizar el registro de una marca, de acuerdo al artículo 82 de la Decisión 313, estaría facultado para tal acción procesal el usuario de una marca notoria aunque no se encuentre registrada, pues a éste también se extendería el legítimo interés que exige la norma para presentar observaciones, lo que no sucedería para el caso de nulidad del registro, porque para tal efecto es condición **sine qua non** que la marca se encuentre registrada.

Con los razonamientos que anteceden,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

IX. CONCLUYE:

1. Para que un signo pueda ser inscrito como marca, a más de cumplir con las exigencias legales de sus condiciones intrínsecas, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad que señala la norma comunitaria.

2. Los signos engañosos para el público con respecto a la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación, no pueden ser registrables porque atentan contra la buena fe del consumidor y constituyen una práctica de competencia desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y servicios.
3. Conforme al sistema andino marcario la única forma o modo de adquirir el derecho exclusivo sobre el uso de la marca es el respectivo registro en la Oficina Nacional Competente. Ni aún el uso inveterado de la marca puede dar origen al mencionado derecho. No existiendo el registro previo, no podría hacerse valer el derecho de esa marca ante una posterior solicitada o registrada, incluyendo a la marca notoria.
4. Un nombre comercial anteriormente usado en forma personal, pública, ostensible y continua puede constituir un obstáculo para el registro de una marca posteriormente solicitada o registrada. En este caso sería procedente la demanda de nulidad de dicha marca, siempre que se pruebe que el uso del nombre comercial reúne las condiciones precedentes, correspondiendo la carga de la prueba al impugnante, quien se valdrá para ese efecto de los medios probatorios previstos en la legislación interna.
5. El juez debe determinar la relación entre el nombre comercial y la marca, debe establecer su confundibilidad tanto en cuanto a los signos en sí mismos como a las actividades y productos o servicios protegidos por el nombre o la marca, respectivamente. Para determinar la confundibilidad se recurrirá a los principios doctrinales y jurisprudenciales que al respecto se han enunciado en esta sentencia.
6. El artículo 73, literal d) de la Decisión 313, al igual que protege a la marca notoria lo hace para con todos los signos notorios (nombre comercial y lema comercial), porque al no excluir a éstos, amplía la esfera proteccionista para el consumidor y para el titular del nombre notorio, que puede verse disminuido en su actividad si un tercero usa ese nombre o lo inscribe como marca en un segundo País donde dicho usuario ni usa el nombre ni ha registrado la marca.
7. El H. Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia dentro del proceso interno 3971, de conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese con esta sentencia al Organismo citado en el numeral anterior, mediante copia sellada y certificada.

Remítase así mismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Roberto Salazar Manrique
PRESIDENTE

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Luis Henrique Farías Mata
MAGISTRADO

Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
Secretario a.i.

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.-*

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.