



SUMARIO

	Pág.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	
Proceso 1-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 95, e interpretación de oficio del art. 104 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitada por el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito-Ecuador. Expediente interno 3110-TDCA. Actor: CIBA GEIGY S.A. Marca "TRIGARD"	1
Proceso 3-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales b), d) y f), de la Decisión 344 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, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la Corporación Lelli de Venezuela C.A., contra la resolución número 20788, la cual concede el registro de la marca denominativa "LELLI", que protege productos comprendidos en la Clase Internacional No. 20, proceso interno correspondiente al expediente N° 4703; e interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 113 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena	11
Proceso 17-IP- 99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83, literales a) y d), 104, 105, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5° del Tratado que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno No. 3984. Actor: Sociedad CONFECIONES ANTONELLA S.A. (Marca "ANTONIA STHEPHARO")	23

PROCESO N° 1-IP-99

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 95, e interpretación de oficio del art. 104 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitada por el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito-Ecuador. Expediente interno 3110-TDCA. Actor: CIBA GEIGY S.A. Marca "TRIGARD".

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 7 de mayo de 1999

VISTOS:

La Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, de la República

del Ecuador, a través de su Presidente Dr. Ernesto Muñoz Borrero, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 83 literales a), d) y e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Este Tribunal considera pertinente interpretar el art. 81; los literales a) y h) del artículo 82; el



literal a) del art. 83, y 95 de la Decisión 344 de la Comisión. Asimismo, en virtud de que la resolución impugnada también se fundamenta en el literal a) del art. 104 de la misma Decisión, el Tribunal considera del caso su interpretación de oficio.

Que se plantea la solicitud en virtud del proceso interno N° 3110-TDCA instaurado por la compañía CIBA-GEIGY S.A. por el cual se impugna la Resolución N° 09558224 de 13 de junio de 1996, por la que el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó el registro de la marca "TRIGARD", por considerar que existen semejanzas capaces de producir confusión en el público consumidor, con la marca "TRICLOGARD" de COLGATE PALMOLIVE COMPANY.

El artículo 61 del Estatuto del Tribunal establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes de Interpretación Prejudicial, los cuales se observa que no se han cumplido a cabalidad por parte del solicitante, ya que si bien se adjunta la copia de la providencia en la que la respectiva Sala suspende el procedimiento y se solicita al organismo comunitario la interpretación prejudicial, no especifica el nombre e instancia del juez o tribunal nacional, ni la identificación de la causa que origina la solicitud, ni el lugar donde el tribunal debe recibir notificaciones, y omite realizar un informe sucinto de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación. Al respecto el Tribunal en sentencias anteriores ha manifestado:

"Que si bien este documento procedente de la sociedad demandante ha sido remitido a este Tribunal por el juez nacional en calidad de 'informe sucinto' de los hechos para la consulta prejudicial, no es propiamente el informe a que se refiere el artículo 61, producido por el mismo juez o Tribunal que formula la consulta, como sin duda lo quiere la citada norma, se lo acepta, porque a criterio del Tribunal resulta suficiente como relato de los hechos básicos pertinentes, sin que tal aceptación haya de constituir precedente válido para futuros casos".

"...La exigencia del Estatuto, de que tales hechos se informen al Tribunal de manera sucinta, ha de entenderse entonces no en el sentido de que éste se ha de pronunciar

sobre ellos -lo cual le está vedado- sino para que, conociéndolos, pueda el Tribunal enfocar u orientar la doctrina de suerte que su interpretación resulte útil para el juez que debe fallar. De otro modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta en el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario". (Proceso 1-IP-87 G.O. 28 de 15 de febrero de 1988).

Con estas consideraciones y a manera de regularizar el trámite, el Tribunal procede a realizar un resumen sucinto de los hechos, constantes en las diferentes piezas procesales:

1.- La marca de fábrica "TRIGARD", de CIBA-GEIGY S.A. es presentada para "re-registro" (sic) para proteger productos de la clase 5 de la clasificación internacional de Niza en especial "preparaciones para destruir sabandijas, fungicidas, herbicidas", con fecha 28 de enero de 1994.

2.- El 30 de agosto de 1994, el apoderado especial de COLGATE PALMOLIVE COMPANY presentó observaciones a la solicitud de registro fundamentándose en el hecho de tener registrada la marca de fábrica "TRICLOGARD", para proteger "todos los productos de la clase 5".

3.- El Director de Propiedad Industrial mediante resolución N° 0955824 con fecha junio 13 de 1996 acepta las observaciones presentadas y se deniega el registro de la marca solicitada; que como se explica en sus considerandos:

"SEGUNDA: Que las marcas deben ser analizadas en conjunto y no fraccionadamente, en forma sucesiva desde la óptica del consumidor común, teniendo en cuenta la estructura gramatical, fonética y acentuación prosódica de las mismas. Que en el presente caso esta dirección considera que hay lugar a confusión entre la denominación solicitada TRIGARD y la marca observante TRICLOGARD. La acentuación prosódica de las palabras y su consiguiente relación fonético-auditiva, está dada porque en ambos casos las denominaciones comparten una igual estructura gramatical tanto en su inicio como en su parte final, que se induciría en



este caso a confusión al público consumidor respecto al origen del producto.- TERCE-RA.- Debe tenerse en cuenta además que los productos protegerían artículos de la misma clase internacional lo cual aumenta el riesgo de confusión. CUARTA.- Por ende conforme al art. 83 literal a) y art. 104, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se acepta la observación y se deniega el registro de la marca solicitada”.

4.- Ante lo cual el demandante fundamenta su acción, en que la marca solicitada contiene elementos suficientemente novedosos, lo cual la hacen “perfectamente distintiva y original”, en los campos fonético-auditivo, gráfico-visual y gramatical. Además la marca TRIGARD ya fue registrada en el Ecuador desde el 29 de enero de 1989 hasta 29 de enero de 1990, para proteger los mismos productos de la clase 5.

Además señala que la resolución del Director de Propiedad Industrial no reúne los requisitos formales que la doctrina jurídica señala para estos actos administrativos, que es la motivación, ya que como considera el actor, “La afirmación tan simple del señor Director no es verdadera y, lo que es más, nos priva de conocer el criterio de la autoridad, que le hace llegar a dicha resolución”

Finalmente considera que la denominación solicitada cumple con todos los requisitos exigidos por la Decisión 344 en su artículo 81 y por la doctrina.

5.- El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca al contestar la demanda niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y defiende la legitimidad del acto administrativo.

6.- Finalmente comparece como coadyuvante del demandado, COLGATE PALMOLIVE COMPANY, a través de su mandatario negando los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Considerando que la afirmación del actor de que entre las denominaciones enfrentadas existen elementos suficientemente novedosos es totalmente forzada, por ser la palabra “TRIGARD” “gráfica, auditiva y fonéticamente similar y confundible con la marca registrada ‘TRICLOGARD...’” (subrayado del escrito del coadyuvante); existiendo entre los dos signos enfrentados una similitud muy grande.

Además, considera que el acto administrativo se encuentra debidamente motivado, en el considerando segundo de la resolución impugnada, ya que “un acto es motivado en derecho cuando la parte dispositiva o resolutive es precedida de una exposición de razones o fundamentos que justifican la decisión respecto a los efectos jurídicos” (Bielsa citado en el escrito del coadyuvante).

CONSIDERANDO:

1.- COMPETENCIA DEL TRIBUNAL:

Que el Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial, requerida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 Distrito de Quito-Ecuador, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

2.- NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE:

Que las normas del derecho comunitario que deben interpretarse son las siguientes:

Decisión 344:

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

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

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

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

b) 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 83.-** Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en



relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

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

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.”

El Tribunal considera del caso la interpretación de oficio del art. 104 párrafo a).

“Artículo 104.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca;”.

3.- INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 81.-

Se define como marca a:

“Un signo característico con que el industrial, el comerciante, o el agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola; la marca se identifica con el producto que distingue y desde luego cuanto mejor es la difusión y aceptación de este producto, mayor valor adquiere aquella para su titular. Simultáneamente la

marca sirve para propender a esa difusión, que fácilmente es recordada por la clientela”. (Breuer Moreno citado por Alejandro Ponce Martínez, en “Bases de la Propiedad Intelectual”, Fundación Antonio Quevedo, pág.: 35).

El inciso segundo del art. 81 de la Decisión 344, ya transcrito, al definir lo que es marca, dice:

“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”.

Asimismo, de ella se comenta en la doctrina:

“Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporeal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).

De las definiciones anteriores se desprende que la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicios de otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles (perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o diferencie los productos que desea adquirir. Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrado como marca.

De lo expuesto se desprende, que para que un signo pueda ser considerado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Sin embargo, aun reuniendo estos tres requisitos no asegura su registro si se halla encuadrado dentro de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los artículos 82 y 83.

Sobre este punto el Tribunal, en varias sentencias ha reconocido que para que una marca



pueda ser registrada como tal debe reunir ciertos requisitos que la norma del artículo 81 de la Decisión 344 exige: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica (Ver procesos 27-IP-95, G.O. N° 257 de 14 de abril de 1997; 12-IP-96, 22-IP-96, G.O. N° 265 de 16 de mayo de 1997 y en el proceso 15-IP-97, G.O. N° 314 de 18 de diciembre de 1997).

A) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda apreciarse por medio de los sentidos o de la inteligencia.

La obra "El Régimen Andino de la Propiedad Industrial" de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, se refiere a este requisito expresando:

"Percibir es apreciar algo por medio de los sentidos o de la inteligencia. Y perceptible es, entonces, lo que se puede percibir". (pág. 195).

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo "perceptible" como aquello que "se puede comprender o percibir"; y describe "percibir" como el hecho de recibir "por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas"; "Percepción", dice, es la "sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos." (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114).

La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que aprende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra.

Para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, caracterizándose los signos por una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.

B) La distintividad, como función esencial de la marca, radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características.

Que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, hecho que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad. La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para "distinguir" productos o servicios idénticos o similares, sea que pertenezcan o no a una misma clasificación del nomenclátor. Cuando la marca es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de la misma clase fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como tal.

En un criterio expuesto por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual se afirma:

"La principal función de las marcas tanto comerciales como de servicios es distinguir, en la competencia de mercados, los productos o servicios de una empresa de los de otra empresa, para permitir así al consumidor identificar los productos o servicios según su origen. Además, una marca puede tener la función de garantizar cierta calidad y constituir así la base legal para la responsabilidad del productor en el caso de daños ocasionados por un producto. Además, algunas marcas cumplen una función publicitaria. En todo caso, las marcas no sólo sirven a los intereses de la empresa industrial o comercial que las utilizan, sino también a los intereses de los consumidores que deben ser protegidos de los peligros de la confusión". (Larraquibel Zavala citado por Alejandro Ponce, ob. cit, pág. 36).

C) La representación gráfica, sobre este tercer requisito, se ha señalado que:

"es la posibilidad de la representación gráfica, que como ha sostenido el Tribunal, esta exigencia mira más al hecho material del registro para efectos de la publicación del signo". (Proceso 03-IP-98, Marca: "Bella Mujer")

Y su utilidad está en que:

"Por la representación gráfica el titular transmite en forma material el contenido, la forma, las dimensiones y características del signo, lo cual permitirá, más tarde, con el requisito de la publicación que la norma exige, que los competidores puedan conocer y apreciar el signo para establecer las diferen-



cias o semejanzas con el ya registrado o ya solicitado y poder impugnarlos si fuera el caso a través del incidente de observaciones previsto en la ley marcaría andina". (Proceso 1-IP-98, Marca: "Exposistemas")

La representación gráfica, en suma, es una "descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados" (Marco Matías Alemán, "Marcas" Top Management, Bogotá, pág. 77).

4.- RIESGO DE CONFUSIÓN.-

Se señaló anteriormente, que uno de los requisitos para que un signo sea registrado como marca, es la distintividad, lo cual implica, que el signo sea capaz de diferenciar, sin que exista riesgo de confusión para el consumidor, los productos o servicios que el signo protege.

Sobre la confusión se ha expuesto en anterior jurisprudencia de este órgano comunitario cómo:

"... la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derechos de su titular a utilizarla en forma exclusiva" (Proceso 2-IP-94. GO 160 de 21 de julio de 1994). Criterio ratificado en el Proceso 21-IP-97, 18-IP-96).

En el presente caso, las marcas enfrentadas son denominativas, es decir "pueden estar conformadas con una sola palabra o un conjunto de palabras, o sea, formar un conjunto registral, donde unos términos, vocablos o palabras tendrán una mayor significación que otra...". (Proceso 1-IP-98, Marca: Exposistemas).

Para realizar la comparación de dos marcas denominativas, el Tribunal en varios procesos anteriores ha establecido una importante orientación doctrinaria y jurisprudencial:

"...Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos inte-

grantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

"Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca". (Proceso I-IP-87, G.O. 28 de febrero 15 de 1987).

Para el análisis de comparación de marcas el Tribunal ha recogido los criterios expuestos en los procesos 09-IP-94 (G.O. N° 180 de mayo 10 de 1995) y 32-IP-96 (G.O. N° 279, de julio 25 de 1997):

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

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

"Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

"Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas". (Pedro C. Breuer Moreno, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág.: 351 y ss).

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

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



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

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

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

“Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintivos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

“Para analizar la existencia o no del riesgo de confusión se examinará los varios criterios que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para ese fin, sin que sea un único punto de vista el concluyente que conduzca a establecer la confusión entre dos marcas cuyos signos se asemejan. No se han establecido ni se han dado reglas absolutas en esta materia, por lo que el criterio de quien califique, aceptando o no la semejanza entre las marcas a compararse, debe fundamentarse en un estudio prolijo, técnico, y pormenorizado de todos los elementos y reglas que pueden servirle de base para for-

mular su resolución o decisión. La subjetividad en la apreciación, no puede llevar tampoco al juzgador o funcionario a una liberalidad en su criterio, sino que en todo caso, debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto”.

Todos estos criterios se hallan recogidos en la sentencia del 25 de mayo de 1998, Proceso 6-IP-98, Marca: VICAR de Colombia, en la cual se aporta además estos criterios:

“A más del criterio de la visión en conjunto de la marca, se debe también aplicar el criterio de comparar a la marca en el plano fonético, empleando la identidad de la sílaba tónica en las marcas comparadas, la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas están constituidas por un conjunto de letras que al pronunciarse emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo.

“Se han establecido varias reglas para comparar las marcas en el ámbito fonético, que son:

“a) Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.

“b) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).

“c) Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor”.



En el presente caso, es pertinente recordar que los signos materia del proceso se hallan bajo la clase de productos número cinco, reduciéndose uno de ellos a "preparaciones para destruir sabandijas, fungicidas, herbicidas", mientras el otro es para proteger "todos los productos de la clase 5" (sin que exista de autos otra especificación), entre los que están los productos farmacéuticos, respecto de los cuales en anteriores procesos se ha manifestado:

"Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno". (Proceso 9-IP-98, Marca: "DERMALEX").

Es importante además, que el examinador observe en su análisis si los productos protegidos por las marcas en conflicto son o no de la misma naturaleza pues, de ser así, la posibilidad de confusión se incrementa.

5.- MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:

Anteriormente, se señaló en esta misma ponencia, que el criterio de quien califique la semejanza o no de los signos enfrentados:

"debe fundamentarse en un estudio prolijo, técnico, y pormenorizado de todos los elementos y reglas que pueden servirle de base para formular su resolución o decisión. La subjetividad en la apreciación, no puede llevar tampoco al juzgador o funcionario a una liberalidad en su criterio, sino que en todo caso, debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto". Este parámetro se halla ordenado en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que "...la oficina nacional com-

petente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada".

El espíritu de la Decisión 344 procura que los pronunciamientos de las autoridades nacionales sean debidamente motivados, es decir, expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

Por motivación se entiende, en un acto administrativo, "La exposición de las razones que mueven a la Administración a tomar el acuerdo en que el acto consiste". Como dicen el Profesor Gustavo Penagos es la 'exposición de motivos' que hace la Administración para tomar su decisión". (Garrido Falla y Gustavo Penagos citados por Gustavo Humberto Rodríguez en Derecho Administrativo General. Ed. Ciencia y Derecho, pág: 226); "...es la declaración de las circunstancias de hecho y de derecho que han inducido a la emisión del acto. Está contenida dentro de lo que usualmente se denominan 'considerandos'. La constituyen, por tanto, los 'presupuestos' o 'razones' del acto. Es la fundamentación fáctica y jurídica de él, con que la Administración sostiene la legitimidad de su decisión" (Derecho Administrativo, Roberto Dromi, Ed. Ciudad Argentina, pág.: 254).

Esta motivación, continúa el autor antes citado, "Debe ser una auténtica y satisfactoria explicación de las razones de emisión del acto. No se trata de un mero escrúpulo formalista, ni tampoco se admite una fabricación ad hoc de los motivos del acto. '... con ello no se busca establecer formas por las formas mismas, sino preservar valores sustantivos y aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del particular o administrado traduce una exigencia fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales. De su cumplimiento depende que el administrado pueda ya conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto'. (CNCiv, 'Boaglio, Carlos J. A. vs Municipalidad de Buenos Aires'...) ... La falta de motivación implica, no sólo vicio de forma, sino también, y principalmente, vicio de arbitrariedad...".

"La motivación expresará sucintamente lo que resulte del expediente, las 'razones' que



inducen a emitir el acto, y si impusieren o declararen obligaciones para el administrado, el fundamento de derecho. La motivación no puede consistir en la remisión a propuestas, dictámenes o resoluciones previas". ("Derecho Administrativo", Roberto Dromi, ob. cit. pág.: 255-256).

Por su parte es importante recoger los criterios sostenidos por el Tribunal de la Comunidad Andina, al citar a Canasi cuando menciona a las reglas del Consejo de Estado de Francia, referentes a la motivación de un acto administrativo:

"1a. Regla: 'Los agentes públicos están obligados a motivar sus actos, cuando la ley o un reglamento así lo dispone' pero ello no quita que pueda motivarse o tenerse en cuenta dicha motivación en los demás casos.

"2a. Regla: 'Cuando un agente público está obligado, según las leyes y reglamentos, a motivar su acto, debe hacerlo, bajo pena de nulidad del acto. La ausencia de motivos es entonces un vicio radical'. 'Esta laguna -agrega- hace suponer que el motivo *determinante* no es un motivo de interés público'.

"3a. Regla: 'Cuando un agente público expresa, en el acto mismo, los motivos que le han hecho obrar, estos motivos, por lo mismo que están expresados en el acto, se consideran, en principio, determinantes.

"4a. Regla: 'Cuando la ley o un reglamento obligan a un agente público a dar a conocer los motivos del acto jurídico que realiza, debe exponer dichos motivos de manera clara y precisa, y no mediante fórmulas de estilo, fórmulas *ganzúas*, o frases sin significación exacta'.

"5a. Regla: '*Los motivos alegados deben ser materialmente exactos*'.

"6a. Regla: '*El motivo determinante invocado debe ser lícito*'.

"7a. Regla: 'Cuando los motivos de derecho determinantes son múltiples, si uno de ellos se considera ilícito, el juez deberá investigar si, fuera del motivo *determinante* de derecho que subsisten, son suficientes para legitimar el acto jurídico'.

"8a. Regla: 'Los agentes públicos no pueden sustraerse al control jurisdiccional, sosteniendo que los *motivos determinantes son de orden político*. Aquí se vincula con la célebre teoría de los actos de gobierno en que juegan los móviles políticos.

"9a. Regla: 'En principio el juez no investiga de *oficio* los motivos determinantes; solamente los examina si se le señalan y si se los critica. Sin embargo, se admite que cuando el motivo determinante es **flagrante** y tiene por resultado hacer salir *manifiestamente* al agente público de su competencia legal para invadir la competencia de otro agente, el juez tiene el deber de comprobar de *oficio* el vicio de incompetencia, lo que pone en manifiesto el motivo determinante. En el hecho ésto se produce muy raramente'.

"10a. Regla: 'El juez no puede apreciar la *oportunidad* de las medidas adoptadas por los agentes administrativos. No puede dictar una sentencia sobre la aptitud del agente administrativo, cuando deduce consecuencia de motivos determinantes materialmente exactos y lícitos'.

"11a. Regla: '*La prueba del motivo determinante* incumbe a aquel que critica el motivo, debiendo resultar de las piezas del expediente". (Derecho Administrativo, José Canasi, Vol. II, Parte especial, pág. 174 y 175) (Proceso 33-IP-98. Marca: "GLICOLIK").

Igualmente, sobre la motivación puede consultarse la sentencia dictada el 30 de octubre de 1998, caso 35-IP-98, marca "GLEN SIMON", publicada en la G.O. N° 422 del 30 de marzo de 1999.

6.- DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO:

El artículo 104 literal a) de la Decisión 344, otorga derechos al titular de un registro marcario, para actuar en contra de tercero que de una forma arbitraria comercialice productos similares o idénticos bajo un signo similar al registrado, ya que como se ha señalado:

"La esencia del derecho sobre la marca consiste en la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma exclusiva y de evitar que



otros la usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal" (Proceso 10-IP-94, G.O. N° 177 de abril 20 de 1995).

Este criterio es compartido por Jorge Otamendi que señala: "¿En que consiste esta exclusividad? La respuesta debe ser amplia si se quiere defender verdaderamente la propiedad marcaria. Esta exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada. Hay usos que pueden causar confusión y hay otros que sin causarla pueden igualmente dañar esa marca". (Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, De Abeledo-Perrot, pág.: 250).

Con todos los antecedentes expuestos:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino que además no debe hallarse comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los art. 82 y 83 de la Decisión 344.
2. Los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca registrada anteriormente, para productos o servicios similares o iguales que puedan conducir al público a error, no pueden constituirse como marca. El juez consultante deberá determinar si existe este riesgo de confusión, ya que de ser así no se podrá registrar como marca el signo solicitado.
3. La motivación de un acto administrativo debe ser una auténtica y satisfactoria explicación de las razones de emisión del acto, para de esta forma preservar valores sus-

tantivos y lograr la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales, dando como resultado una mayor protección de los derechos individuales.

4. Uno de los derechos que se obtiene gracias al registro de una marca es el de exclusividad, que permite impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, e impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia en el Proceso Interno.

Notifíquese al nombrado Tribunal, mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Luis Henrique Farías Mata
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
Secretario

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.-

Dr. Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

**INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 3-IP-99**

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales b), d) y f), de la Decisión 344 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, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la Corporación Lelli de Venezuela C.A., contra la resolución número 20788, la cual concede el registro de la marca denominativa "LELLI", que protege productos comprendidos en la Clase Internacional No. 20, proceso interno correspondiente al expediente N° 4703; e interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 113 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Quito, 14 de mayo de 1999

**EI TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA****VISTOS:**

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales b), d) y f), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Se solicita interpretación en razón de que los señores Giorgio Lelli Ferriani, Abigail Franceschini de Lelli, Alessandro Paolo Lelli y Roberto Lelli Franceschini, ciudadanos italianos que por intermedio de apoderado, demandan ante la alta jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la resolución número 20788, de 22 de noviembre de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio "POR LA CUAL SE CONCEDE EL REGISTRO DE LA MARCA NOMINATIVA 'LELLI'", para proteger todos los productos comprendidos en la clase 20 de la clasificación Internacional de Niza.

Procede este Tribunal a continuación, a absolver la consulta solicitada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones expuestas por las partes ante el juez nacional y, al respecto observa:

HECHOS RELEVANTES PRESENTADOS POR LA PARTE DEMANDANTE Y EXTRAÍDOS POR EL TRIBUNAL CONSULTANTE.

Como hechos relevantes para la interpretación se señalan los siguientes:

"Los señores GIORGIO LELLI FERRIANI, ABIGAIL FRANCESCHINI DE LELLI, ALESSANDRO PAOLO LELLI y ROBERTO LELLI FRANCESCHINI, ciudadanos italianos, el 27 de noviembre de 1.984 constituyeron la sociedad comercial LELLI QUIMICA C.A., siendo esencial en la mencionada razón social el apellido **LELLI**.

"Posteriormente, dicha sociedad cambió su razón social por la actual **CORPORACIÓN LELLI DE VENEZUELA C.A.**, la cual se encuentra vigente y no ha sufrido modificación alguna.

"La sociedad actora a través de la empresa **LELLI EXPORT C.A.** (anteriormente denominada **LELLI FENOPLASTOS, C.A.**), empezó a exportar sus productos a Colombia desde el 17 de abril de 1.991, no sin antes informar que el nombre **LELLI** se encontraba acreditado en Colombia desde muchos años antes, dadas las relaciones comerciales existentes entre Colombia, Venezuela y el Grupo Andino, para distinguir espumas florales, productos químicos para la horticultura, para la industria de las flores y, en general, establecimientos y comercio de venta de flores y todo lo relacionado con floristería, sus accesorios y manualidades.

"Ante la demanda y acogida por parte de empresas colombianas de los productos de la sociedad actora, ésta decidió crear una sociedad de responsabilidad limitada para facilitar la distribución y manejo de los mismos en Colombia. Fue así como el 13 de



diciembre de 1.993 se constituyó legalmente la sociedad de responsabilidad limitada denominada **LELLI DE COLOMBIA LTDA.** La razón social y el nombre comercial de la actora se encuentran protegidos legalmente tanto en Venezuela como en Colombia.

“La marca LELLI es conocida en Colombia desde antes del año de 1.990, para distinguir productos o insumos para cultivos de flores, espumas florales y artículos para floristería, para productos agrícolas y todo lo relacionado con las flores, productos éstos de las clases 1, 20 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

“La sociedad **SMITHERS OASIS COLOMBIA LTDA.**, domiciliada en Yumbo (Valle del Cauca), dedicada a la misma actividad comercial de la actora, solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el 18 de julio de 1.995, el registro de la marca **LELLI**, para distinguir productos comprendidos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha marca le fue otorgada mediante la Resolución núm. 20788 de 22 de noviembre de 1.995, acusada, la cual viola disposiciones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente:

“Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que dicha marca carecía de novedad por ser exactamente igual a la de la actora. Al no ser novedosa no tiene la capacidad para distinguir en el mercado los productos y servicios comercializados por **CORPORACIÓN LELLI DE VENEZUELA, C.A.**, bajo la denominación **LELLI**, con los mismos productos y servicios de la sociedad **SMITHERS OASIS COLOMBIA LTDA.**, que también se identifican con el signo **LELLI**.

“La marca de fábrica, comercio ó servicios, tiene una función diferenciadora, que, por una parte, da un derecho exclusivo de uso a su titular y, por otra, da la posibilidad al público consumidor de escoger entre varios productos ó servicios, sin incurrir en error, es

decir, que los signos deben ser lo suficientemente distintivos para que permitan distinguir en el mercado los productos de una empresa de los de otra, lo cual no se tuvo en cuenta al otorgar la marca en comento.

“2º: Se violaron los literales b), d) y f), del artículo 83 ibídem, toda vez que no es admisible el registro de marcas idénticas cuando se trata de emplearlas en la identificación de productos incluidos en una misma clase. La actora ha comercializado sus productos en Colombia desde el año de 1.990, siendo prioritaria en años anteriores a la fecha de radicación de la solicitud de registro de la marca **LELLI**, cuya resolución se demanda.

“Cuando los socios de **CORPORACIÓN LELLI DE VENEZUELA C.A.** constituyeron en Colombia la sociedad **LELLI DE COLOMBIA LTDA.**, adquirieron con el primer uso el derecho sobre la marca sin necesidad de registro, de acuerdo con las disposiciones vigentes. La marca **LELLI** es notoriamente conocida en Colombia para distinguir productos y servicios relacionados con flores, arreglos florales y sus accesorios, lo cual no tuvo en cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio.

DEFENSA DE LA ADMINISTRACIÓN:

La Superintendencia de Industria y Comercio, expone en su escrito de contestación a la demanda lo siguiente:

“Es cierto como consta en el expediente No. 95031777 de la División de Signos Distintivos que la sociedad **SMITHERS OASIS COLOMBIA LTDA.**, presentó el día 18 de julio de 1.995 una solicitud de registro de la marca “**LELLI**”, para distinguir productos comprendidos en la clase 20a de la nomenclatura vigente, ante la entonces División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

“... la oficina nacional competente, la Superintendencia de Industria y Comercio División de Signos Distintivos, una vez cumplido el trámite administrativo establecido en la norma comunitaria, ordenó la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial; una vez surtida la publicación no se presentaron oposiciones ni observacio-



nes por parte de terceros; en virtud de ello, se expidió la Resolución No. 20788 del 22 de noviembre de 1.995 concediendo el registro de la marca "LELLI" solicitada por la sociedad SMITHERS OASIS COLOMBIA LTDA., para distinguir los productos comprendidos en la clase 20a de la nomenclatura vigente, certificado No. 181218.

"Cabe señalarse además de lo expuesto y tal como se desprende de los documentos obrantes en el expediente No. 95031775 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que la parte demandante la Sociedad CORPORACIÓN LELLI DE VENEZUELA C.A, dentro del trámite administrativo surtido para el otorgamiento de la marca LELLI a favor de su peticionario la Sociedad SMITHERS OASIS COLOMBIA LTDA., no se opuso dentro del término legal en que era oportuno hacerlo es decir, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de la correspondiente solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial y según lo previsto en las disposiciones legales vigentes en materia de Propiedad Industrial.

"Así mismo, la sociedad demandante no ejerció ninguno de los recursos procedentes en la vía gubernativa contra el acto administrativo que ahora acusa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

RAZONES DE LA DEFENSA

"La Resolución No. 20788 del 22 de noviembre de 1.995 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que concedió el registro de la marca LELLI para distinguir productos de la clase 20a, a favor de la sociedad SMITHERS OASIS COLOMBIA LTDA., no ha incurrido en violación de normas legales como lo sostiene la demandante, especialmente de lo previsto en la Decisión 344 y el Código de Comercio.

"Resulta oportuno reiterar que la oficina nacional competente en materia de registro de marcas comerciales (Superintendencia de Industria y Comercio), se rige y da estricto cumplimiento a lo establecido en el Régimen Común de Propiedad Industrial adoptado a través de las Decisiones de la Comi-

sión del Acuerdo de Cartagena, en nuestro caso, la Decisión 344.

"Del contenido de la normatividad en cita es evidente que la parte demandante no logra desvirtuar en manera alguna la legalidad del registro de la marca LELLI, para amparar los servicios de la clase, 42a, concedido mediante la Resolución No. 20788 del 22 de noviembre de 1.995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y del certificado No. 181218.

"Tal como se desprende de las actuaciones administrativas obrantes en el expediente No. 95031775 de la División de Signos Distintivos, la sociedad SMITHERS OASIS COLOMBIA LTDA., a través de su apoderado solicitó el registro de la marca LELLI para distinguir los productos de la clase 20a, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.

"Es de insistir en que la parte demandante no se opuso a la mencionada solicitud de registro dentro del término legal en que era oportuno hacerlo y no presentó los respectivos recursos en la vía gubernativa; es evidente además, que la parte demandante la Sociedad CORPORACIÓN LELLI DE VENEZUELA C.A, a la fecha de la expedición de la resolución impugnada, no era titular de registro marcario sobre la marca LELLI, de una solicitud sobre la misma ante la oficina nacional competente presentada con anterioridad a la de la Sociedad SMITHERS OASIS COLOMBIA LTDA.

"Igualmente, la parte demandante no ha solicitado ante la oficina nacional competente el depósito del nombre comercial o de enseña en que se destaque la expresión LELLI.

"Es claro e inequívoco que el derecho exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente; el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia proferida el 7 de noviembre de 1.990 dentro del expediente No 238 ha expresado: "el titular, dueño o propietario de una marca, a la luz de las transcritas disposiciones es únicamente el que ha adquirido tal derecho de conformidad con las pautas o exigencias de las



normas pertinente, lo cual se traduce en el registro de la misma ante la oficina nacional competente

“De esta manera, expongo las razones de la defensa en cuanto a la legalidad y validez de la Resolución 20788 del 22 de noviembre de 1.995 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y con certificado No. 181218, los cuales se ajustan a pleno derecho y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante; cabe reiterar que la oficina nacional competente cumplió con el principio del debido proceso y otorgó a la parte interesada plenas garantías para el ejercicio del derecho de defensa que le asiste, tal como consta en forma clara, precisa e inequívoca en los documentos obrantes en el expediente No. 95031775 contenido de las actuaciones administrativas que nos ocupan.”

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario, tal el caso de la alta jurisdicción consultante; que la solicitud sobre interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal, así como con los requisitos establecidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) complementario del Tratado y, que esta suprema jurisdicción comunitaria es la única competente para decidir cuáles efectivamente y en definitiva, son las normas del ordenamiento jurídico andino que deben ser objeto de interpretación, tal y como lo ha dejado sentado en jurisprudencia reiterada.

II. NORMAS COMUNITARIAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN

De las normas solicitadas por la alta jurisdicción consultante, el Tribunal considera pertinente interpretar por vía prejudicial las siguientes:

DECISIÓN 344

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

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

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

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 los 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;
(...)

f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del



público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esta persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente; y (...)

Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;
(...)

c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.”

Art. 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

Con vista de los artículos transcritos, debe este Tribunal realizar la interpretación prejudicial que le corresponde, tomando en consideración la jurisprudencia sentada al respecto, para lo cual estima conveniente examinar:

III. EL CONCEPTO DE MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS

El inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, ya transcrito, al definir lo que es marca, establece:

“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.”

Al referirse la doctrina al concepto de “marca”, señala:

“Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporeal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI: “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por su parte, considera que de las definiciones anteriores se desprende cómo la marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. Así lo ha sentado el Tribunal en reiterada jurisprudencia que más adelante se identifica.

De lo anterior se colige igualmente cómo para que un signo pueda ser inscrito en el registro marcario debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser **perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica**. Con la advertencia de que no por el hecho de que un signo cumpla con estos requisitos, quede necesariamente asegurado su registro, ya que podría encuadrar aun dentro de alguna de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la Decisión 344 establece en sus artículos 82 y 83.



a) La **distintividad**, función así mismo esencial de la marca, radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

b) La **perceptibilidad** tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos.

Al respecto el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo "perceptible" como aquello que "se puede comprender o percibir"; y describe "percibir" como el hecho de recibir "por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas". "Percepción", dice además, es la "sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos." (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114).

El Tribunal Andino considera asimismo, que la perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el cual aprehende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra. Pero por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos signos referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.

c) La **representación gráfica** es un requisito formal pero también indispensable, que permite tanto la publicación como la posibilidad de archivo de las marcas solicitadas y registradas, en las respectivas oficinas de propiedad industrial, y se la concibe como la "descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados". (Marco Matías ALEMÁN, "Marcas", Top Management, Bogotá, pág. 77).

Todos los anteriores conceptos han sido elaborados, acogidos, sentados y desarrollados, como ha sido expresado supra, por la ya cons-

tante jurisprudencia de este Tribunal. (Véanse, por vía de ejemplo, las sentencias correspondientes a las interpretaciones prejudiciales: 17-IP-98 "LA RUBIA" G.O. 354 de 13 de julio 1998; 13-IP-98 "EL ROSAL" G.O. 338 del 11 de mayo de 1998; 11-IP-98 "PAVCO NUCLEO CELULAR" G.O. 359 del 4 de agosto de 1998; 6-IP-98 "STROGEN" G.O. 363 del 11 de agosto de 1998; 3-IP-98 "BELLA MUJER" G.O. 338 del 11 de mayo de 1998; 28-IP-97 "US TOP" G.O. 343 del 26 de mayo de 1998; 25-IP-97 "CAFÉ ORIENTE" G.O. 329 del 9 de marzo de 1998; 18-IP-97 "WORD CUP FRANCE 98" G.O. 332 del 30 de marzo de 1998; y 11-IP-97 "PIRULITO" G.O. 343 del 26 de mayo de 1998.

IV. NOMBRES COMERCIALES

La nulidad de la marca registrada **LELLI**, se ha formulado en razón de la existencia de un nombre comercial usado con anterioridad a la concesión del registro de una marca, operándose, en este caso, el principio de prioridad entre los signos. (**Prior tempore, potior iure**).

Con la vigencia de la Decisión 311 (G.O. N° 96 de 12 de Diciembre de 1991), es cuando la normativa comunitaria sobre Propiedad Industrial protege a los nombres comerciales frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse puedan inducir al público a error.

La protección al nombre comercial está prevista en la Decisión 344, literal b) del artículo 83, al disponer que no podrán 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".

En el presente caso, el enfrentamiento jurídico se presenta entre un nombre comercial anteriormente utilizado y el registro de la marca similar **LELLI**. El uso del nombre comercial **LELLI**, por parte de la sociedad CORPORACIÓN LELLI DE VENEZUELA C.A., como se asegura en la demanda, 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 que la "denominación o razón social" es la identificación subjetiva de una persona jurídica.

El hecho de que una empresa se constituya, obtenga aprobación como persona jurídica y adquiera su denominación o razón social, no significa **per se** que tiene esa denominación como un nombre comercial en uso, toda vez que bien puede utilizar dicha razón o denominación sólo como 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 artículo 128 de la Decisión 344, cuando dispone: "El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o registro"; con la utilización imperativa del verbo "**ser**", se aclaró la confusión que presentaba la redacción del artículo 117 de la Decisión 313 al disponer "que los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente...".

Según la norma últimamente transcrita es el uso el que rige las relaciones legales y comerciales en cuanto al nombre comercial. No obstante este principio de protección al nombre comercial, el propio artículo 128 prevé la posibilidad de que las legislaciones internas establezcan un sistema de registro, y para ese objeto pueden regirse por las normas sobre registro de marcas y por las que internamente se dicten.

Ha de entenderse además, que si la legislación interna ha previsto tal sistema de registro, el nombre comercial deberá sujetarse a tal trámite porque de no hacerlo la disposición del artículo 128 no tendría ninguna aplicación efectiva. Tampoco significa que las legislaciones nacionales de los Países Miembros han de imponer necesaria y obligatoriamente el sistema de registro, pues en este punto la norma es permisiva o facultativa. De no hacerlo será el uso el que determine el derecho del titular del nombre comercial.

Definición de nombre comercial

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

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

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".

Las definiciones concuerdan en resaltar que la esencia de un nombre comercial es proteger a la actividad del empresario frente a las actividades de otros empresarios.

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 se obtienen por su uso.

Y sobre la extensión, las marcas "tienen un ámbito de protección en el país, en relación con las clases en que fueron registradas, las designaciones tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectiva y en la clase de actividad respecto de la cual la designación haya sido utilizada". (Bertone y Cabanellas, Editorial Heliasta SRL, 1989, pág. 442).

Nombres comerciales y nombres sociales

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

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

DENOMINACIÓN 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).

A una sociedad o persona jurídica no puede concebirse actuando dentro de la vida jurídica.



ca sin una identificación que constituye el nombre social, el que nace por el medio más comúnmente utilizado que es la inscripción en el registro mercantil. El nombre social puede ser el mismo del nombre comercial.

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 nombres, la misma restringe a los de las personas naturales (artículo 83, literal f) de la Decisión 344).

Requisitos del nombre comercial

Para que un nombre comercial tenga plena validez es necesario que cumpla ciertas condiciones que la doctrina determina de la siguiente manera:

DISTINTIVIDAD.- Tanto intrínseca, esto es, capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, lo que significa no constituir 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 ni con una marca ya empleada para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos que puedan servir de fundamento para una observación.

LICITUD.- Con lo que se pretende que el nombre comercial no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrarios a las buenas costumbres y la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar un riesgo de asociación, de confusión, o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros.

Características 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 pue-

de ser advertido por cualquier transeúnte, y *continuo* cuando se lo 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 inventarios.

El uso continuo de un nombre comercial como requisito de observación de una marca o de nulidad de la misma, refleja un lapso 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 pueda tener 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 prueba del uso del nombre comercial corresponde a quien alega su existencia y a quien observa la marca u otro signo por su anterior uso, uso que debe ser anterior al registro de la marca impugnada.

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 83 de la Decisión 344 al consagrar el amparo del nombre comercial, hace referencia a la protección de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, revelando una vez más la importancia que para este distintivo tienen esas normas.

El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o regis-



trada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, 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 no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

El sistema legal de orden comunitario, establece 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 de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, nulidad que puede originarse 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.

Prueba de uso del nombre comercial

Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercita el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotadas. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario.

V. CONFUNDIBILIDAD

Tanto la esencia de los signos como la de las marcas y los nombres comerciales radica, en la posibilidad o capacidad de distinguir y permitir la distintividad de un signo de otro frente a productos iguales o semejantes, o de la actividad de una empresa frente a la de otra. Si una empresa utiliza como marca un signo idéntico o similar que el utilizado por otra como nombre comercial, puede dar origen a que los consumi-

dores crean que entre los competidores existe alguna relación comercial, que las dos tienen un mismo origen empresarial o que ambas empresas son las mismas, situaciones que pueden inducir a error al público.

Esa situación de error o confusión podría producirse en la utilización conjunta de dos nombres comerciales iguales o semejantes, para amparar actividades iguales o no, de dos empresas distintas.

La protección a las marcas y a los nombres comerciales va dirigida en favor de los consumidores y del empresario para evitar el error o confusión, que podría reflejarse en algún momento, en engaño o falta de transparencia en las relaciones comerciales, así como en competencia desleal.

Para determinar la confusión que pueda surgir con un nombre comercial anteriormente usado en el país en el cual se solicita la protección -salvo el uso de nombres comerciales extranjeros notorios-, habría que recurrir a los mismos criterios que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal, han emitido sobre las marcas.

Adoptando esa orientación, lo primero que habría que considerar sería que la confrontación de los distintivos se realice en su totalidad o globalidad, sin disminuciones, particiones, desmembraciones o análisis matemáticos o pormenorizados del vocablo, ni con base en conocimientos profundos sobre cada signo confrontado, pues ese no es el examen que el consumidor medio realiza para identificar un signo y diferenciarlo de otro.

Una visión general y simple de los signos es la que comúnmente realiza el consumidor y esa es la imagen remanente que conserva del signo para compararlo en sus semejanzas, más que en sus diferencias, frente a otro signo que lo oiga o vea en un momento posterior.

Los signos controvertidos en esta interpretación prejudicial involucran a la denominación **LELLI**, identidad que elimina toda posibilidad de un análisis de semejanzas para considerar los tres campos en que los signos pueden ser examinados para determinar su confusión: el gráfico o visual, el fonético y el ideológico, que de presentarse en una comparación entre signos, llevaría a su irregistrabilidad, porque:



“cuando en una marca un nombre o lema comercial se establezcan igualdades o apariencia de igualdades -capaces de inducir al público a error- con respecto a otros signos ya registrados, aquellos no podrán ser objeto de registro y si lo fueren podrá decretarse la nulidad del mismo. La igualdad o cualidad de idéntico por definición se opone a la distinción o acción y efecto de diferenciar que al tenor del artículo 81 de la Decisión 344 debe tener una marca para que pueda ser susceptible de registro como tal...” (Proceso 2-IP-94, G.O. N° 160 de 21 de julio de 1994).

VI. SEMEJANZA CON EL NOMBRE O EL LEMA COMERCIAL

El literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 protege al nombre comercial contra el registro posterior de una marca cuando el signo sea idéntico o semejante al del nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros “siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

Dos son, los aspectos previstos por la norma: uno, que el nombre comercial se encuentre protegido por la legislación interna y dos, que de acuerdo con las circunstancias que deberá apreciar la autoridad nacional competente o el juez nacional, el público pueda ser inducido a error por la identidad o semejanza.

VII. PRINCIPIO DE LA BUENA FE Y CONCEPTO DE MALA FE

La buena fe al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios generales del derecho que como tal debe normar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte. Es un concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, políticos y sociales de cada momento histórico.

La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe

implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona.

La mala fe significa, según la Enciclopedia Jurídica OMEBA, el “procedimiento artero, falta de sinceridad, con malicia, con dolo (intención positiva de causar daño, con engaño, con intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno”. Además se agrega que “en la mala fe el objetivo primordial es la consecución de un fin injusto o ilegal utilizando medios aparentemente patrocinados por la justicia o por la ley”. (pág. 929).

Se observa con claridad que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño; v. gr. en el ámbito de la competencia económica resulta natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales.

Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.

En el régimen marcario andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro sólo se estableció con la Decisión 344. El literal c) del artículo 113 de la mencionada Decisión constituye un significativo avance, toda vez que impide la subsistencia de un registro marcario que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido



obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°).

Esta norma implícitamente pretende castigar a quien abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal.

Conforme a lo expuesto, la titularidad de la marca en el extranjero es el punto de partida para considerar la mala fe y esa titularidad bien puede nacer por el registro o por el uso; esto puede darse cuando la marca solicitada o registrada sea igual o confundible con una registrada o usada en el extranjero. La confundibilidad se establecerá acudiendo a las reglas que en ese sentido se anotan en la jurisprudencia de este Tribunal. En marcas idénticas, la confundibilidad es evidente.

La disposición del literal c) del artículo 113 de la Decisión 344, como queda anotado, es simplemente declarativa cuando emplea los términos "entre otros", lo que presupone que se podrán presentar otras circunstancias o hechos que den lugar a la calificación de mala fe en la obtención de un registro. La causal de nulidad del literal c) del artículo 113 de la Decisión 344, debería constar como una prohibición al registro marcario, porque realmente es tal y así consta también en otras legislaciones. La consecuencia de su incumplimiento acarrea la nulidad.

Se debe también tener en cuenta que "cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercaderías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dicha marca suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización" (Artículo 107 de la Decisión 344).

A fin de que la autoridad competente consultante, resuelva el caso, el Tribunal expone algunas premisas que pueden ser consideradas:

a) La nulidad del registro de una marca por mala fe ha sido considerada en el régimen comunitario de propiedad industrial, a partir de la Decisión 344, en vigencia desde el primero de Enero de 1994.

b) En el caso, se está solicitando la nulidad de una resolución administrativa emitida por la Oficina Nacional Competente en aplicación de la Decisión 344, esto es, la número 181218 de 22 de noviembre de 1995.

c) El juez nacional, con el criterio de equidad y los principios de la sana crítica, establecerá, en todo caso, si el registro de la marca a nombre de un tercero no producirá confusión entre el público consumidor sobre el origen empresarial de los signos.

d) El juez deberá analizar si en el contenido ejemplificativo del literal c) del artículo 113, sobre mala fe, queda incluido "entre otros", casos en los que el procedimiento utilizado para la obtención de un registro puede significar esa voluntad de perjudicar a terceros y constituir actos de mala fe, o si con ese procedimiento se violan algunas de las disposiciones de la Decisión 344.

VIII. NOMBRES PROPIOS, APELLIDOS, SEUDÓNIMOS, ETC.

Según el artículo 83 literal f) de la Decisión 344, no pueden ser registrados como marca los signos que constituyan nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural que sea diferente o distinta del que solicita el registro, o que a su vez sea un signo identificado por la generalidad del público como una persona distinta de aquel, con excepción cuando se de un consentimiento ya sea por el o por sus herederos.

Del texto del artículo se desprende que esto opera cuando se refiere a personas naturales y por tanto no es aplicable a personas jurídicas o personas ficticias, por lo que no es registrable como marca ni el nombre completo de una persona natural, como es su nombre y apellido, ni apellido, seudónimo, firma, caricatura y retrato.

Por tanto existiendo en la misma Decisión 344 disposiciones que protegen el nombre comercial de las personas naturales, su razón social, etc., son aquellas las que se deben dar aplica-



ción cuando quien reclama o se opone a la utilización del nombre o parte del él sea una de aquellas personas, por lo que en este caso no podrá hablarse de nombre propio sino de una razón social o nombre comercial, respectivamente.

Como resultado de las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo para que pueda registrarse como marca, a más de reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de ser representado gráficamente, no deberá encontrarse incluido en ninguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344
2. La legislación comunitaria protege a los nombres comerciales en función de su uso, sin perjuicio de que un País Miembro pueda establecer un sistema de registro, que en todo caso abonaría en favor de la prueba de tal uso.
3. El uso del nombre comercial para que merezca la protección legal ha de ser continuo, público e ininterrumpido.
4. Para determinar o establecer la confundibilidad entre una marca y un nombre comercial, se aplicarán las mismas reglas que al respecto ha fijado la jurisprudencia de este Tribunal y la doctrina, para la comparación de dos marcas.
5. Un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud marcaria, lo que deberá ser demostrado a plenitud.
6. La acción de nulidad intentada debe cumplir las condiciones de legitimación activa previstas en el ordenamiento jurídico comunitario, así como las demás contempladas en el procedimiento interno para la impugnación por ilegalidad de actos administrativos como el de autos, debiéndose tener en cuenta la preeminencia de aquéllas sobre éstas y el carácter eminentemente supletivo de los procedimientos del derecho interno.

De conformidad con el Régimen Común de Propiedad Industrial vigente en la Subregión Andina, la causal de nulidad de un registro marcario por razones de mala fe, sólo opera en relación con los actos administrativos de registro de una marca que se hayan cumplido durante la vigencia de la Decisión 344, esto es, desde el primero de enero de 1994.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Tratado, el Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación para la sentencia que dicte dentro del proceso interno N° 4703.

En cumplimiento del artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, notifíquese esta sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada.

Remítase así mismo copia de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispuesto por el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal.

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Luis Enrique Farías Mata
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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.-**

Dr. Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

**PROCESO 17-IP-99**

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literales a) y d), 104, 105, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno No. 3984. Actor: Sociedad CONFECIONES ANTONELLA S.A. (Marca "ANTONIA STHEPHARO").

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinticinco días del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Juan Alberto Polo Figueroa, en oficio 386 de 6 de abril de 1999.

VISTOS:

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, con indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en el Tratado Constitutivo del Tribunal; el lugar y dirección en donde el Juez solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación y con fundamento en:

1. ANTECEDENTES:**1.1. Los actos administrativos demandados.**

La acción de nulidad intentada comprende los siguientes actos administrativos:

1.1.1. La Resolución N° 4850 de 28 de febrero de 1996, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se declaró infundada la observación formulada en contra de la solicitud de registro de la marca ANTONIA STHEPHARO, y se concedió su registro al solicitante para distinguir productos comprendidos en la clase 25 internacional.

1.1.2. El acto administrativo presunto por el cual se resuelve en forma negativa el recurso de apelación interpuesto por Confecciones ANTONELLA S.A. contra la Resolución mencionada en el numeral anterior,

1.2. Los hechos considerados relevantes:

El Consejo de Estado de la República de Colombia al formular la consulta, concreta los hechos que estima relevantes para su absolución, en los siguientes términos:

1.2.1. La Sociedad FEMITEX LIMITADA presentó solicitud de registro de la marca ANTONIA STHEPHARO (NOMINATIVA) para distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza.

1.2.2. Publicado el extracto de la solicitud, la Sociedad CONFECIONES ANTONELLA S.A. formuló observaciones aduciendo que era titular del registro de la marca ANTONELLA para distinguir productos comprendidos en la misma clase citada.

1.2.3. La autoridad competente expidió la Resolución objeto de la demanda declarando infundadas las observaciones y concediendo el registro de la marca solicitada. Como fundamento del acto administrativo se expresa que la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344.

1.2.4. Contra la Resolución mencionada en el punto anterior interpuso, la sociedad observante, recurso de apelación, el cual no fue resuelto oportunamente por la Superintendencia, razón por la que la sociedad interesada consideró la ocurrencia del silencio administrativo negativo y demandó el acto presunto correspondiente.



1.2.5. La controversia judicial se centra en la supuesta violación de las normas comunitarias de la Decisión 344, cuya interpretación se solicita, en la medida en que ellas impedirían el registro como marca de la solicitada y observada, ANTONIA STHEPHARO, al considerar el observante que dicha marca nominativa no es suficientemente distintiva con relación a la marca ANTONELLA y al nombre comercial CONFECIONES ANTONELLA S.A., utilizados por la actora.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

De acuerdo con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su Creación, le corresponde interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

De conformidad con la solicitud de interpretación prejudicial elevada por el Consejo de Estado, las normas a interpretarse son las de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que allí se mencionan, más el artículo 5o. del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sin embargo, El Tribunal, siguiendo los derroteros que ha trazado en anteriores oportunidades, estima que no es procedente el pronunciamiento interpretativo con relación a los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 ni con respecto al artículo 5o del Tratado Constitutivo del Tribunal, por las razones que ahora ratifica y que bien se expresaron en la sentencia de 3 de diciembre de 1998, cuando El Tribunal expresó que estimaba:

“...improcedente la interpretación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, pues ellos establecen compromisos a nivel de Estado por lo que no son de aplicación en los casos de intereses particulares. Asimismo, el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia que establece la obligación fundamental de asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena no puede considerarse violado por

*resoluciones dictadas por la Administración Nacional dentro de su competencia normal y en aplicación de los procedimientos comunitarios, ya sean aprobatorias o denegatorias de una solicitud de registro”.*¹

Tampoco hará pronunciamiento alguno respecto de la interpretación de los artículos 104 y 105 íbidem, por considerar que tales disposiciones no son aplicables al caso concreto, en la medida en que del análisis de los hechos relevantes y del propio texto de la demanda se encuentra que el uso que está haciendo el titular de la marca objeto de la impugnación, se encuentra amparado por un acto administrativo que le confiere tal derecho; acto jurídico revestido de la presunción de legalidad y aplicable hasta tanto no sea suspendido o anulado por la autoridad judicial, que es precisamente lo que se persigue en el juicio interno que se cumple ante el Consejo de Estado. Por lo demás, el hecho de que se esté adelantando la acción de nulidad por parte de la observante contra la marca registrada a contrapelo de sus pretensiones, lo que corrobora es que está ejercitando los derechos que le confiere la normatividad andina por el hecho de ser titular de una marca y de un nombre comercial que, en su criterio, resultaron afectados con el registro de otra. Empero, esto es, se repite, lo que configura el contencioso de fondo que deberá resolver el juez nacional.

En consecuencia, las normas de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, objeto de interpretación en esta sentencia se transcriben a continuación:

3.1. Artículo 81.

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

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

¹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-XII-98. Proceso 34-IP-98. Marca OMEPRAL. En G.O.A.C. N° 419 de 17-III-99.



3.2. Artículo 83.

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

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

“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 (sic) 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 los 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;”

3.3. Artículo 128.

“El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.”

4. CONSIDERACIONES

Procede El Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, abordando el análisis de los aspectos referentes a los requisitos para el registro de las marcas; su distintividad; su similitud; el riesgo de confusión; la comparación entre marcas y la protección del nombre comercial.

4.1. Los requisitos para el registro de marca.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito en esta sentencia, se refiere a las tres características básicas que deberá reunir un signo para ser registrado como marca, a saber: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica.

Respecto de la distintividad ha dicho el Tribunal en reciente sentencia:

“No basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra. El principio general de protección jurídica de la marca basado en su distintividad que consagra el artículo 81, se desarrolla a continuación por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 en todos y cada unode sus literales relativos a las causales de irregistrabilidad de las marcas, unas veces por su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc. ...”²

El segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344 al definir el concepto de marca hace énfasis en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “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”.

La definición mencionada deja ver que la marca se caracteriza por ser un bien inmaterial, destinado a distinguir un producto o un servicio de otros, representada por un signo, que por ser intangible requiere de medios sensibles para que el consumidor pueda aprehenderlo esto es, apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Reiteradamente el Tribunal de la Comunidad Andina al interpretar el artículo 81 de la Decisión 344 ha enfatizado en cuanto a la importan-

² TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17-IV-98. Proceso N° 1-IP-98. Caso “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 354 de 13-VII-98.



cia del cumplimiento de los tres requisitos anteriormente mencionados, como paso previo a la registrabilidad de una marca³.

En consecuencia de lo anterior, un signo es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 interpretado, y además, no está incurso en alguna de las precisas causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

El juez nacional al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino deberá analizar, en primer lugar, si el signo "ANTONIA STHEPHARO", que se pretende registrar como marca o cuyo registro se impugna, cumple con los requisitos antedichos y, en segundo lugar, determinar si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión. De donde se colige que aunque el cumplimiento de los requisitos prevenidos en el artículo 81, interpretado, es esencial para que proceda el registro, no es la única condición para que éste se dé, puesto que el legislador andino ha previsto determinadas causales o razones para que se frustre el registro solicitado o se cancele o anule el que haya sido otorgado, tales como las contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

4.2. Acerca de la Similitud de las Marcas y del Riesgo de Confusión

Si como se ha dicho tantas veces por la doctrina y por la jurisprudencia, la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, el titular de la marca debe contar con la facultad de exclusión referida a la utilización del signo. Esto es, que debe poseer el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma natura-

leza o finalidad, generaría, ciertamente, un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger así entre ellos, de acuerdo a su libre albedrío.

Con el propósito de evitar el riesgo de confusión por la identidad o similitud de las marcas, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)).

El Tribunal ha hecho énfasis en sus sentencias sobre el cuidado que debe tenerse al realizarse por el juez o el administrador el llamado "análisis de confundibilidad", que permite en un momento determinado zanjar la discusión acerca de si una marca es o no similar o idéntica a otra y si por ende puede o no ser registrada. Ha dicho:

"La labor de determinar si un signo es confundible con otro presenta diferentes matices según que entre ellos exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1). En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor; cuál es el público al que los productos y/o servicios se encuen-

³ Véase TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-V-1998. Proceso 11-IP-98. Caso "PAVCO". Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 359 del 4-VIII-98.



tran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la mayor diligencia y prudencia⁴.

En el caso que da origen a la presente solicitud de interpretación prejudicial se trata de resolver un supuesto conflicto entre las denominaciones ANTONIA STHEPHARO y ANTONELLA, la primera de ellas registrada posteriormente para distinguir productos de la clase 25 internacional de Niza, cuando ya existía registrada la segunda de las mencionadas, amparando productos de la misma clase.

Es evidente que las referidas marcas no son idénticas entre sí, por lo que el juez nacional deberá ocuparse en verificar si entre ellas existe similitud que sea de tal naturaleza y magnitud que pueda generar confusión en el público consumidor.⁵

Como quiera que en el "sub-lite" la comparación debe realizarse entre dos signos marcarios denominativos, el juez nacional deberá tener en cuenta, para resolver el conflicto, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa al respecto y a las que se refiere El Tribunal en el acápite siguiente.

4.3. Comparación entre Marcas Denominativas.

Las marcas denominativas son las que se conforman con una sola palabra o un conjunto de palabras. Al formarse un conjunto registral, unos términos, vocablos o palabras podrán tener mayor significación que otros y serán ellos los que originen la distintividad del signo.

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido pródiga en señalar criterios orientadores de tipo general que sirvan tanto al administrador como al juez nacional, y por sobre todo a éste, en sus tareas de aplicación de la Ley Comunitaria en cuanto toca con la comparación de registros marcarios en conflicto para dilucidar si se pre-

senta o no la posibilidad de confusión entre ellos. A este respecto, El Tribunal se limita ahora a recordar y ratificar tales reglas según aparecen bien recogidas en la sentencia 10-IP-98, en la que se dijo:

"En efecto, para determinar el "riesgo de confusión" se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, por que en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial definitiva, para adoptar la cual deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas, con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario. De ahí la elaboración por la doctrina de reglas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal:

"1.- Reglas para el cotejo marcario

"Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio", Edit. Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.):

- *La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;*
- *Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;*
- *Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto;*
- *Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.*

"En relación con las cuales, este Tribunal ha distinguido:

⁴ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98.

⁵ Sobre este particular véase también, entre otras la sentencia del 17-IV-98. Proceso 1-IP-98. Caso EXPOSISTEMAS (MIXTA). En G.O.A.C. 354 de 13-VII-98.



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

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

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

“Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”).⁶

4.4. La protección del nombre comercial.

Es a partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuando empieza, en el derecho comunitario andino, a darse protección al nombre comercial frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse a aquél puedan inducir a error a los consumidores. En el literal b) del artículo 73, de la Decisión 313 se dispuso, que no podían 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 pudiese inducirse al

público a error”. Tal disposición se repite en forma textual en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, y además, se complementa con lo dispuesto en el artículo 128 que establece que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En el caso presente la demanda contenciosa, por medio de la cual se pretende la anulación del registro marcario ANTONIA STHEPHARO otorgado a FEMITEX LIMITADA, se fundamenta, entre otras disposiciones comunitarias, en la que se acaba de mencionar, pues se alega que esta marca no ha debido ser registrada en razón de que existía un nombre comercial, el de CONFECIONES ANTONELLA S.A. que se usaba con anterioridad a la concesión del registro en referencia y resultaba afectado por razón de la supuesta semejanza con la referida marca “ANTONIA STHEPHARO”.

En múltiples providencias emitidas por El Tribunal, en las cuales se interpretó, bien, la disposición contenida en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313, ora, la establecida en el subrogatorio literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, o en fin, lo señalado en el artículo 128 ibídem, este Organismo Jurisdiccional Andino ha sentado precisa jurisprudencia al respecto, en términos y con los alcances que ahora, nuevamente, se ratifican. En tales providencias El Tribunal ha sostenido con respecto a esta norma:

“El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, 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 no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

⁶ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19-VIII-98. Proceso 10-IP-98. Caso: GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta). En G.O.A.C. N° 394 de 15-XII-98.



“También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre.

“El sistema legal de orden comunitario, establece 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 de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, nulidad que puede originarse 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.

“Prueba de uso del nombre comercial

“Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercita el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”⁷.

Consecuente con estas posiciones jurisprudenciales, el juez nacional, al realizar el análisis comparativo entre el nombre comercial notorio o la marca notoria, con la denominación marcaria impugnada, para definir si ésta genera problemas de confusión con respecto a los productos amparados por aquéllos, deberá, en primer lugar, determinar si en efecto, se encuentra acreditado el carácter de notorio del nombre comercial o de la marca, según el ca-

so, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Decisión 344, para, si hubiere lugar, y como segundo paso, aplicar al cotejo las mismas reglas y criterios de comparación que se han dejado expuestos para la comparación de signos marcarios.

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

C O N C L U Y E:

Primero: Para que un signo pueda registrarse como marca debe reunir los tres requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y no encajar en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos recomendadas en la presente interpretación y teniendo en cuenta que el riesgo de confusión puede darse, según lo que ha expresado El Tribunal, por similitudes gráficas, determinadas por la apreciación visual; fonéticas, derivadas de la percepción auditiva y conceptuales, esto es, producidas por la diferente apreciación ideológica.

Tercero: Los criterios que deben aplicarse para apreciar la similitud marcaria son el cotejo de conjunto de las marcas en conflicto, el cotejo sucesivo y no simultáneo y la relevancia de las semejanzas antes que las diferencias. Reglas éstas que imponen, en primer lugar, la obligatoriedad de no descomponer las marcas en conflicto y que proscriben, en segundo lugar, el procedimiento matemático de contabilizar

⁷ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 11-III-98. Proceso 3-IP-98. Caso “BELLA MUJER”. En G.O.A.C. N° 338 de 11-V-98.



sílabas o letras para establecer la similitud o disimilitud. Lo importante en el cotejo es obtener una visión global, de conjunto, de todos los elementos y factores integrantes de la marca, a fin de no destruir su unidad fonética, auditiva ni ideológica.

Cuarto: A la protección del nombre comercial considerado notorio se han hecho extensivas las mismas ventajas que la notoriedad confiere a la marca con lo cual el régimen comunitario de propiedad industrial pretende evitar que coexistan en el mercado nacional y subregional signos que induzcan a error al consumidor o que puedan generar actos de competencia desleal.

Quinto: Un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud marcaria y que se demuestre que existe confusión entre el mismo y la marca que se pretende registrar o cuyo registro se pretende invalidar. Para determinar o establecer la confundibilidad de una marca y un nombre comercial se aplicarán las mismas reglas que al respecto ha fijado la jurisprudencia de este Tribunal para la comparación de dos marcas.

El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno N° 3984, de conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase igualmente copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial.

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Luis Enrique Farías Mata
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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.-*

Dr. Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO



