

# EL RÉGIMEN COMÚN DE DERECHO MARCARIO Y SU INTERPRETACIÓN POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

---

JORGE CHÁVEZ PICASSO\*

INDECOPI

## Resumen

*El presente documento reúne una compilación de la más relevante jurisprudencia de Derecho Marcario del Tribunal Andino de Justicia, en el ámbito de las interpretaciones prejudiciales con respecto a la Decisión 486 de la Comunidad Andina. El objetivo del trabajo es identificar los más relevantes pronunciamientos con el fin de homogenizar la debida interpretación de la norma comunitaria en los países miembros.*

*Para tales efectos, se ha realizado un minucioso trabajo de contraste y análisis de los distintos pronunciamientos del Tribunal Andino en cada una de las materias que involucran derechos marcarios: desde las diversas definiciones de distintividad utilizadas, hasta los límites de la regulación nacional a través del “complemento indispensable” y la supremacía del Derecho Comunitario.*

## I. Introducción

La Comunidad Andina es una organización subregional en el ámbito sudamericano y de carácter supranacional en el ámbito andino. Fue denominada como Grupo Andino hasta agosto de 1997, y con la entrada en vigencia del Protocolo de Trujillo cambió su denominación por la de Comunidad Andina. Su finalidad,

---

\* Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en Derecho de Propiedad Intelectual y Competencia por la Universidad de Santiago de Compostela, investigador invitado por el *Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law de Múnich*, con posgrado en Propiedad Industrial en la Universidad de Buenos Aires y Diploma Superior en Relaciones Internacionales y Negociaciones en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Se ha desempeñado como abogado de la Presidencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Actualmente ocupa el cargo de secretario técnico de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI. E-mail: [jchavez@indecopi.gob.pe](mailto:jchavez@indecopi.gob.pe).

El presente artículo es de carácter descriptivo con cierto contenido de opinión personal y, por tanto, no compromete al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ni al INDECOPI.

además de facilitar el desarrollo de los Estados Miembros a través de la cooperación económica y social, es procurar su integración.

Los objetivos y finalidad del Acuerdo de Cartagena se encuentran establecidos en el preámbulo de su texto de creación, específicamente en el artículo 1 del Acuerdo<sup>1</sup>, en el cual se resume en cumplir con el mandato histórico, económico, político, social y cultural de los Países Miembros, para fortalecer la unión de los pueblos y sentar las bases para avanzar hacia la formación de una comunidad subregional andina, con la finalidad de promover su desarrollo equilibrado y armónico en procura de mejorar el nivel de vida de los habitantes de la subregión, facilitando la integración regional con la formación gradual de un mercado común latinoamericano propendiendo a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países miembros en el contexto internacional.

La Comunidad Andina cuenta con una institución jurisdiccional propia, que es parte integrante del Sistema Andino de Integración, pero a la vez independiente de las otras instituciones y de los Países Miembros. Esta es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante Tribunal).

El Tribunal fue creado por los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, mediante un tratado que lleva su nombre, y que fue suscrito el 28 de mayo de 1979 en Cartagena de Indias, Colombia. El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entró así en vigencia el 19 de mayo de 1983, y el 2 de enero de 1984 inició sus actividades.

El tratado introduce en la competencia del Tribunal: la acción de nulidad<sup>2</sup>, la acción de incumplimiento<sup>3</sup>, la interpretación prejudicial<sup>4</sup>, a las que se añade

<sup>1</sup> Acuerdo de Cartagena. Texto oficial codificado. Comunidad Andina. Secretaría General.

Artículo 1. *“...promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. Asimismo, son objetivos de este Acuerdo propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros. Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión”*.

<sup>2</sup> Artículos 17 al 22 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

<sup>3</sup> Artículos 23 al 31 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

<sup>4</sup> Artículos 32 al 36 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

por medio de un protocolo modificatorio el recurso por omisión o inactividad<sup>5</sup>, la función arbitral<sup>6</sup> y la jurisdicción laboral<sup>7</sup>.

La función principal del Tribunal, en líneas generales, es la de ser el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, pronunciándose en ejercicio de su competencia mediante la resolución de las acciones arriba descritas y que a continuación se resume.

La acción de incumplimiento es aquella formulada por la Secretaría General, un País Miembro o un tercero afectado, según el procedimiento que la norma comunitaria propone, respecto de la incursión en el incumplimiento, por parte de un País Miembro, de las obligaciones emanadas por las normas o convenios que forman parte del ordenamiento jurídico comunitario.

Dependiendo del titular de la acción se determina el tipo de procedimiento previo a seguir; sin embargo, en éste interviene tanto la Secretaría General de la Comunidad Andina como los demás Países Miembros o cualquier tercero interesado.

Uno de los aspectos del sistema de solución de controversias que mayor atención ha captado se relaciona con las medidas coactivas para forzar el cumplimiento de una sentencia del Tribunal son, pues de esta fase dependerá, en buena medida, la eficacia y credibilidad de la acción de incumplimiento. Esta función que posee el Tribunal la ejerce mediante la apertura de un procedimiento sumario.

La acción de nulidad es el procedimiento de control de la legalidad, que se constituye en fundamento esencial del régimen de Derecho Comunitario.

Las normas comunitarias de derecho positivo que constituyen el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina se encuentran descritas en el artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal. De éstas, sólo las contempladas en los literales c), d) y e)<sup>8</sup> pueden ser objeto de nulidad en un proceso ante el Tribunal; esto bajo la característica “de acción pública por esencia, ya que se consagra en beneficio de la

---

<sup>5</sup> Artículo 37 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

<sup>6</sup> Artículos 38 al 39 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

<sup>7</sup> Artículo 40 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

<sup>8</sup> “(...) c) *Las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina; d) Las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y e) Los convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina*”.

legalidad y no para proteger directamente intereses particulares o subjetivos”, como lo señala el tratadista Fernando Uribe Restrepo<sup>9</sup>.

Por medio de dicha acción se garantiza el principio de legalidad que es consustancial a todo régimen jurídico; y se institucionaliza y asegura el respeto y la vigencia del principio de la jerarquía normativa, inserta en el artículo 1 del Tratado de Creación.

El recurso por omisión o inactividad persigue combatir la inactividad y compeler, ya sea al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión o a la Secretaría General, cuando se encuentren en situación de incumplimiento de una actividad a la que estuvieren obligados expresamente a realizar, por mandato del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. En consecuencia, el recurso por omisión está previsto para los casos en los que los órganos encargados de cumplir y hacer cumplir una disposición de derecho comunitario no lo hacen y, de esta manera, infringen la normativa comunitaria al abstenerse de actuar.

La función relativa a la intervención arbitral del organismo tiene por objeto dirimir controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de contratos, convenios o acuerdos suscritos exclusivamente entre órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración o entre éstos y terceros, cuando las partes así lo acuerden.

De otro lado, por medio de la acción laboral, el Tribunal es competente para conocer controversias laborales que se susciten en los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración.

Finalmente, a través de la consulta prejudicial, el Tribunal tiene la función de interpretar las normas del ordenamiento jurídico comunitario con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio constitutivo de la subregión andina.

Aunque el marco legislativo comunitario abarque temas tributarios, de libre competencia, o de seguros, por citar algunos, nos atreveríamos a asegurar que aproximadamente el 90% de los casos resueltos por el Tribunal Andino vía interpretación prejudicial están relacionados con la propiedad intelectual.

---

<sup>9</sup> Uribe (1990), pp. 77, 140.

La normativa comunitaria en materia de propiedad intelectual rige para los países miembros de la Comunidad (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), con efecto directo y supranacional, por tanto, son las decisiones andinas las que regulan el régimen común sobre propiedad industrial y los derechos de autor en los cuatro países.

El régimen común sobre propiedad industrial para los países miembros del Acuerdo de Cartagena fue aprobado inicialmente por la Decisión 85 de la comisión del mismo Acuerdo, luego se expidió la Decisión 311; posteriormente, la Decisión 313 y por último, las decisiones 344 y 486. Cada una de ellas sustituyó a la anterior. Actualmente contamos con un par de modificaciones a la Decisión 486, mediante las decisiones 632 y 689.

La extensa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha determinado los alcances y la forma de interpretación de la norma comunitaria en materia de propiedad industrial, incluyendo los criterios para el análisis de confundibilidad marcaria en los cuatro países andinos, los criterios para la determinación de una marca genérica, descriptiva, de uso común, los alcances de las prohibiciones absolutas de registro, la prueba de la notoriedad, entre muchos aspectos.

En este sentido, tanto la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) en el Perú, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) y el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) en Bolivia toman sus decisiones de otorgamiento o denegatoria de registros marcarios, y de declarar fundados recursos de cancelación, entre otros, con base en la jurisprudencia que día a día emite el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que de no hacerlo, inducirían a su país al incumplimiento de la normativa comunitaria, perfectamente sancionable por el órgano jurisdiccional andino.

El trabajo de recopilación que a continuación presentamos reúne los últimos criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Régimen Común de Propiedad Industrial Marcario, por lo que su importancia está basada en la necesidad de aplicación a nivel nacional de interpretaciones que no configuren un incumplimiento de la norma comunitaria. Es en este sentido importante considerar dichas interpretaciones a fin de unificar los criterios de las oficinas de marcas en la subregión.

Para tales efectos se ha realizado un minucioso trabajo de contraste y análisis de los distintos pronunciamientos del Tribunal Andino en cada una de las materias que involucran derechos marcarios.

## **II. Concepto de marca y requisitos esenciales de registro**

Los requisitos esenciales de registro bajo el imperio de la Decisión 486, según opinión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, son (1) la susceptibilidad de representación gráfica y (2) la distintividad, siendo el requisito de perceptibilidad, a criterio del órgano jurisdiccional andino, un elemento presupuesto por la distintividad. Todo ello al amparo de lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y por la jurisprudencia del Tribunal Andino. A continuación, los pronunciamientos del Tribunal sobre el tema:

### **2.1 Concepto de marca y requisitos esenciales para el registro de una marca al amparo de la Decisión 486**

#### **2.1.1. Proceso 36-IP-2007 (GOAC 1515, publicada el 15 de julio del 2007): La marca y los requisitos para su registro**

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

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

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

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

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

***La susceptibilidad de representación gráfica*** es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: 'La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados'. (Alemán, Marco Matías, 'Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios', Top Management, Bogotá, p. 77)

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

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

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

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

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

### **2.1.2. Proceso 19-IP-2007 (GOAC 1510, publicada el 19 de junio del 2007): Concepto de marca**

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

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

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

### **2.1.3. Proceso 124-IP-2005 (31 de agosto del 2005, GOAC 1037 del 14 de marzo del 2006): Concepto de marca**

*“De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. El registro de un signo como marca tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio de que se trate. En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado.*

*Según la enumeración no exhaustiva también prevista en el citado artículo 134, podrán constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”* (BERCOVITZ, Alberto: ‘Apuntes de Derecho Mercantil’, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España, 2003, p. 465)” (sic).

#### **2.1.4. Conclusión final sobre los requisitos esenciales de registro marcario. Conclusión primera en el Proceso 52-IP-2007 (GOAC 1527, publicada el 31 de julio del 2007)**

*“Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos” (sic).*

#### **2.1.5. Requisitos esenciales de registro. Conclusión primera en el Proceso 52-IP-2007**

*“Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos” (sic).*

### **2.2 Criterios usados para el desarrollo del tema de distintividad en otros procesos de interpretación bajo el imperio de la Decisión 486**

La distintividad marcaria se considera uno de los temas más abstractos en el reconocimiento de requisitos esenciales de registro, ya que permite individualizar los productos o servicios que elabora el titular para participar en un mercado de competencia y asimismo diferenciarlo del producto o servicio que poseen sus competidores en el mercado.

#### **2.2.1. Aptitud distintiva: Proceso 137-IP-2005 (9 de setiembre del 2005, GOAC 1308 del 16 de marzo del 2006)**

*“La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus elementos constitutivos, así como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.*

*A título de referencia, cabe citar el criterio de la jurisprudencia europea, según la cual se trata de analizar ‘si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios’. (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas del 2 de julio del 2002, asunto T-323/00).*

*Este Tribunal ha señalado sobre el particular que ‘... la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño’. (Sentencia dictada en el expediente N° 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”) (sic).*

### **2.2.2. La característica de distintividad. Proceso 207-IP-2005 (26 de enero del 2006, GOAC 1315 del 30 de marzo del 2006)**

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

### **2.2.3. Aptitud distintiva: Proceso 195-IP-2005 (26 de enero del 2006, GOAC 1315 del 30 de marzo del 2006)**

*“Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiere, como consecuencia de su uso constante y, en tal*

*caso, hacerse registrable. Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, genérico, común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca’. (BERCOVITZ, Alberto; ‘Apuntes de Derecho Mercantil’, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España, 2003, p. 471)” (sic).*

### **2.3. Criterios usados para el desarrollo del tema de susceptibilidad de representación gráfica en otros procesos de interpretación bajo el imperio de la Decisión 486**

La susceptibilidad de representación gráfica es el requisito cuyo cumplimiento ha generado mundialmente mayores problemas en el caso de marcas no convencionales, o marcas perceptibles por sentidos diferentes al de la vista. Sin embargo, sin este requisito, las oficinas nacionales no podrían obtener un registro adecuado de la marca para delimitar de manera idónea la protección del signo, ya que los límites de su protección están definidos por el registro ante la oficina nacional y el medio más adecuado para su correcta custodia y conservación es el medio gráfico-escrito.

#### **2.3.1. Susceptibilidad de representación gráfica: Proceso 195-IP-2005 (26 de enero del 2006, GOAC 1315 del 30 de marzo del 2006)**

*“La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por cualquiera de los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico” (sic).*

### **2.3.2. Susceptibilidad de representación gráfica: Proceso 103-IP-2005 (9 de setiembre del 2005, GOAC 1308 del 16 de marzo del 2006)**

*“Sobre esta característica, en lo que es pertinente a la Decisión 486, el Tribunal ha indicado que ‘tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación...’. (Proceso 2-IP-2003, publicado en G.O.A.C. N° 912 del 25 de marzo de 2003, marca: MISS SUCRE)” (sic).*

### **2.3.3. Susceptibilidad de representación gráfica: Proceso 207-IP-2005 (26 de enero del 2006, GOAC 1315 del 30 de marzo del 2006)**

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

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

## **III. Clases de marcas: marca denominativa, marca mixta, marca figurativa, marca tridimensional**

### **3.1. Clases de marcas**

La reciente jurisprudencia del Tribunal abandona el concepto seguido por la misma institución en años anteriores, donde se establecía que la marca tridimensional estaba contenida en el concepto de marca gráfica, tal como se cita a continuación en el Proceso 33-IP-2005.

#### **3.1.1. Proceso 12-IP2007 (GOAC 1497, publicada el 15 de mayo del 2007): Clases de marcas**

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

*En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a las enunciadas, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión” (sic).*

### **3.1.2. Proceso 33-IP2005 (GOAC 1224, publicada el 2 de agosto del 2005): Clases de marcas**

*“La Decisión 486 al tratar sobre el signo tridimensional en el capítulo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificación formal, sí hace una enumeración de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta y tridimensional. Esta referencia permite evidenciar que esta Normativa Comunitaria Andina se refiere al signo tridimensional como una clase de marca y abandonar el criterio de que el signo tridimensional (en este caso un envase para contener gaseosas) podría considerarse una especie de la marca figurativa, como lo afirmó la doctrina que se expone a continuación y que se recogió en la sentencia dictada en el proceso 88-IP-2004” (sic).*

## **3.2. Marca denominativa**

Una correcta definición de marca denominativa permite a la autoridad registral tomar en consideración los adecuados criterios de confundibilidad y de comparación marcaria. Un criterio incorporado por el Tribunal es el de la marca denominativa compuesta, como aquella formada por dos o más palabras. Los criterios establecidos por dicho órgano sirven como modelo en un debido análisis de confundibilidad gráfico-fonético-conceptual y en la determinación de elementos relevantes en este análisis.

### **3.2.1. Proceso 10-IP-2007 (GOAC 1497, publicada el 15 de mayo del 2007): La marca denominativa y la comparación entre marcas denominativas**

*“La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras, palabras o números que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.*

*Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y las marcas arbitrarias que*

*no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.*

*Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.*

*Fernández-Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal. Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005:*

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

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

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

*'(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores <sup>10</sup>'.*

*El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la*

---

<sup>10</sup> Fernández-Novoa (1984).

*doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.*

*Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos” (sic).*

### **3.2.2. Proceso 2-IP-2006 (GOAC 1337, publicada el 2 de mayo del 2006): Marca denominativa y denominativa compuesta**

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

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

*En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión ‘cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error’ [Proceso 13-IP-2001, ya citado). En consecuencia, ‘de*

*existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado'. (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)]" (sic).*

### **3.2.3. Proceso 6-IP-2007 (GOAC 1512, publicado el 26 de junio del 2007): Registrabilidad de signos denominativos compuestos**

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

*'No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)'. (Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 2 de mayo del 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677, del 13 de junio del 2001).*

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

*Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:*

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

### 3.3 Marca mixta

Al igual que en el caso anterior, la marca mixta posee una característica diferenciada al contener elementos denominativos y gráficos, por lo que su especial análisis debe estar basado en los criterios que establece el Tribunal. Si bien los Países Miembros pueden regular por la vía del complemento indispensable en normas nacionales los criterios de confundibilidad, éstos no deben bajo ninguna circunstancia alejarse de la interpretación judicial que propone el Tribunal.

#### 3.3.1. Proceso 2-IP-2006 (GOAC 1337, publicada el 2 de mayo del 2006): Las marcas mixtas y comparación entre ellas

*“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que... suscita en el consumidor... debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos: ‘Fundamentos de Derecho de Marcas’, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1984, pp. 237 a 239)*

*Sobre el tema la jurisprudencia dice: ‘La marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado’. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto del 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). También ha reiterado que: ‘La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden*

*ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto'. [Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 410 del 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)]. Con base a estos criterios el juez consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, no habrá, en principio, riesgo de confusión” (sic).*

### **3.3.2. Proceso 17-IP-2007 (GOAC 1500, publicada el 21 de mayo del 2007): Comparación entre signos denominativos y mixtos. Registrabilidad de signos mixtos con elementos denominativos compuestos**

*“Cuando el juez consultante realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y uno mixto, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: ‘La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto’. [Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 410, del 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)]. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.*

*En el caso concreto cuando el juez consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad de un signo solicitado como marca que esté constituido también por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de ‘la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen*

*empresarial*'. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del 2001, marca: BOLIN BOLA).

*Además, en el caso de que exista conflicto entre una marca mixta y otro signo mixto que en su elemento denominativo sea compuesto cuya registrabilidad se examina, 'de existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado'. [Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, del 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)]*

*Por tanto, el signo mixto que cuente con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. El Juez Consultante deberá analizar si el signo DU MONT (mixto), al estar constituido también por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo" (sic).*

### **3.3.3. Proceso 42-IP-2007 (GOAC 1518, publicada el 12 de julio del 2007): Comparación entre marcas denominativas compuestas y marcas mixtas**

*"El juez consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, 'en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores"<sup>11</sup>.*

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

<sup>11</sup> Fernández-Novoa (1984, pp. 239-240). *Ibíd.*

### **3.3.4. Protección de la marca mixta. Proceso 103-IP-2005 (9 de setiembre del 2005, GOAC 1308 del 16 de marzo del 2006)**

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

## **3.4. Marca figurativa y marca gráfica**

### **La marca gráfica**

El caso de la marca gráfica ha llevado al Tribunal a tomar parte de un sector de la vieja doctrina española, que considera a la marca figurativa como una especie del género gráfico. Aunque parezca contradictorio y difícil de encontrar un ejemplo que diferencia a una marca gráfica no figurativa de la marca figurativa, este órgano ha desarrollado ambos conceptos fortaleciendo la diferenciación.

### **3.4.1. Proceso 12-IP-2007 (GOAC 1497, publicada el 15 de mayo del 2007): Marcas gráficas. Comparación entre marcas gráficas**

*“Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca es el objeto escogido en su forma gráfica.*

*El Tribunal, con relación a este tema, ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que:*

*‘Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización’.* (Carlos Fernández Novoa, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Editorial Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 29 y ss)

*Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado:*

*‘La marca figurativa difiere de la denominativa en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre<sup>12</sup>’.*

*Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:*

*El trazado: son las figuras o líneas del dibujo que forman el signo marcario.*

*El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.*

*El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico como al ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.*

*Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, esto es el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas” (sic).*

#### **3.4.2. Marcas gráficas, marcas figurativas y su distintividad: Proceso 205-IP-2005 (22 de febrero del 2006, GOAC 1333 del 25 de abril del 2006)**

*“Los signos gráficos —entre los cuales se encuentran los figurativos— son visualmente perceptibles y se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual. En ellos, indica la*

<sup>12</sup> Proceso 09-IP-94, publicado en la GOAC 180 del 10 de mayo de 1995. Marca: DIDA. Jurisprudencia de la Comunidad Andina, tomo IV.

*doctrina, la figura 'se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores'; mientras que en los figurativos, la figura 'suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca; el nombre con el que es formulado este concepto es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores'. En la doctrina se agrega el tipo de signo gráfico que 'evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o 'motivo' al que se asciende a través de un proceso de generalización'. (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: 'Fundamentos de Derecho de Marcas', Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1984, pp. 29 y ss.).*

*El Tribunal ha señalado a este propósito que el análisis sobre la distintividad suficiente de la marca figurativa 'requiere de un proceso de cognición más elaborado ya que la marca figurativa debe protegerse no solamente por su aspecto gráfico propiamente dicho, sino también por el concepto que la figura puede producir en la mente de los consumidores. (...) la regla se dirige a recomendar que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa -el trazado por una parte y el concepto que suscita por la otra- la parte conceptual o ideológica suele prevalecer...'. (Sentencia dictada en el expediente N° 14-IP-97, del 17 de abril de 1998, publicada en la GOAC 354 del 13 de julio del mismo año, caso: marca FIGURATIVA). Por lo tanto, para verificar si el signo figurativo no se encuentra incurso en las prohibiciones y cumple los requisitos para su registro como marca, será necesario analizar la forma externa de la imagen, figura o dibujo, así como su significado conceptual.*

*Por otra parte, para que este tipo de signos sea distintivo debe poseer algún elemento específico que permita a los consumidores saber de su origen comercial, pero no es necesario que informe con exactitud acerca de la identidad del fabricante de los productos que constituyan su objeto.*

*Cabe agregar que el signo figurativo es bidimensional, como lo ha manifestado la jurisprudencia de este Tribunal, 'un signo consistente en la representación gráfica de una naranja es figurativo, bidimensional, pues dicha representación no ocupa por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto sobre el que se ha impreso la gráfica (v. gr. el papel). En cambio, si el signo no se encuentra constituido por la representación gráfica de la naranja sino, v. gr., por una naranja artificial, será tridimensional' (Sentencia dictada en el expediente N° 23-IP-98, del 25 de setiembre de 1998,*

*publicada en la G.O.A.C. N° 379, del 27 de octubre del mismo año, caso: UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES)” (sic).*

### **3.4.3. Proceso 12-IP-2007 (GOAC 1497, publicada el 15 de mayo del 2007): Diferencia entre una marca gráfica y un diseño industrial**

*“El Tribunal ha definido al diseño industrial como: ‘(...) cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación’.*

*En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se sostiene que: ‘se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto (artículo 113)’.*

*El diseño industrial para que obtenga reconocimiento jurídico del Estado debe necesariamente ser registrado; para ello debe cumplir los requisitos de fondo y de forma establecidos por la normativa comunitaria.*

*El tema sobre el diseño industrial ha sido plasmado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, del cual se ha tomado los principales puntos que serán transcritos a continuación:*

*‘Elementos comunes en la definición de diseño industrial*

*En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (...) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber:*

- a) *Visibilidad. Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente*

*importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior, pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea<sup>13</sup> se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último. Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños.*

- b) Apariencia especial. El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie.*
- c) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del*

<sup>13</sup> Directiva de la Unión Europea, artículo 3.3.). En el reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (artículo 4.2) figura una disposición idéntica.

*producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características.*

- d) *Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía<sup>14</sup>.*

*El Tribunal ha señalado, en relación a la esencia del derecho sobre los diseños industriales, que consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial. En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo. Una vez reconocido por la Ley, el Titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa la normativa andina (en consideración a las repercusiones económicas que los mismos tienen, aplicables a la marca figurativa, caso en cuestión).*

*Los diseños industriales son objeto específico de protección y gozan de un reconocimiento y trato especial; dicho reconocimiento se basa por la naturaleza especial de los diseños industriales, al respecto se toma en consideración lo dicho por la OMPI en el artículo mencionado:*

*‘Los diseños industriales constituyen un objeto específico de propiedad intelectual habida cuenta de su naturaleza particular, que responde tanto a criterios estéticos como funcionales al incorporarse en productos tangibles. Los diseños industriales están a caballo entre las artes y la tecnología, pues*

---

<sup>14</sup> Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas”. Ginebra, octubre, 2002.

*los diseñadores industriales se esfuerzan por crear productos cuya forma o aspecto exterior satisfagan la preferencia estética de los consumidores y respondan a las expectativas de estos últimos en cuanto al funcionamiento de los productos.*

*Aunque el diseño que confiere al producto su forma y aspecto particulares haya sido concebido para satisfacer criterios funcionales a la vez que no funcionales, en un gran número de leyes sobre los diseños industriales se estipula que la protección abarca exclusivamente las características no funcionales. Se plantean, además, varias opciones en relación con la conveniencia de otorgar protección jurídica a los progresos técnicos, por un lado, y por otro, a las creaciones estéticas.*

*Por norma general, las características funcionales de la forma o el aspecto exterior de un producto inciden en el rendimiento técnico del mismo. En la medida en que dicho rendimiento depende de esas características, cabe considerar que esas características son necesarias desde el punto de vista económico. Esa necesidad es evidente si se tiene en cuenta que el producto no desempeñará sus funciones o no las desempeñará de la misma manera si no se incorporan dichas características técnicas. Por ejemplo, un teclado de computadora ergonómico y arqueado difiere del teclado rectangular clásico, no sólo en su aspecto exterior, sino en la manera en que puede ser utilizado con los fines previstos (es decir, para aumentar la comodidad y la velocidad del mecanografiado, etc.).*

*Si la forma del producto incide en su rendimiento del modo material que sea (como en el ejemplo anterior), cabe considerar que esa forma es “funcional”. Las características funcionales y técnicas de un producto comportan por lo general consecuencias económicas, ya sea por los ahorros que permiten obtener en el costo de fabricación o de distribución del producto, o por el aumento de la eficacia y del rendimiento de dicho producto, con el consiguiente valor comercial añadido. De ahí que toda restricción de la libertad de copiar las características funcionales de un producto repercutirá por lo general en la competencia entre los productores de dicho artículo. En la medida en que se considera que, desde el punto de vista económico, la competencia es un elemento beneficioso que debe fomentarse, tendría sentido facilitar el libre uso de las características funcionales de los productos que tengan importancia económica, o por lo menos, supeditar toda restricción de esa libertad a una serie de condiciones rigurosas. Esos son los fundamentos en los que se basan*

*los estrictos requisitos que estipulan las leyes que contemplan la concesión de derechos exclusivos sobre las creaciones técnicas, en particular, el sistema de patentes sobre invenciones, incluidos los modelos de utilidad. Las restricciones relativas a la libertad de copia por los competidores pueden imponerse sobre la base de varias condiciones especiales y por un período relativamente breve.*

*Por otro lado, las características de la forma o el aspecto exterior de un producto que responden a criterios estéticos no se consideran tan fundamentales desde el punto de vista económico como las características funcionales del producto. Eso se explica por el hecho de que, por norma general, las variaciones en las características estéticas del producto no impiden el funcionamiento del mismo ni la obtención de los resultados previstos. En rigor, las características estéticas no son necesarias para el funcionamiento del producto; son arbitrarias en el sentido de que responden a la preferencia subjetiva del diseñador o del público al que se destina el producto. Por ejemplo, la mayor parte de las características que diferencian una vajilla de otra son de índole no funcional puesto que los platos y tazas de una y otra vajilla funcionan del mismo modo, sea cual sea su configuración y estilo.*

*A diferencia de las características técnicas, las características no funcionales del aspecto exterior del producto, es decir, el diseño, no son un elemento indispensable desde el punto de vista económico para la competencia. Por consiguiente, lo normal sería que los derechos exclusivos sobre los diseños industriales se adquirieran con mayor facilidad y por un período más largo que los derechos exclusivos sobre las características funcionales y las creaciones técnicas<sup>15</sup>.*

*Se advierte, asimismo, que el titular del diseño industrial está facultado para actuar contra terceras personas que intenten o efectúen cambios sobre su diseño industrial, cuando no se ha producido ninguna transferencia o cesión de derechos respecto del diseño.*

*Al respecto, algunos autores sostienen que entre las facultades que comprende este derecho figura la de poder exigir de cualquier explotante el respeto a la integridad del diseño original, tal y como su titular lo ha concebido y realizado y desea que se mantenga; de modo que sin el expreso consentimiento del autor,*

---

<sup>15</sup> Directiva de la Unión Europea, artículo 3.3.). En el reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (artículo 4.2) figura una disposición idéntica.

*no pueden introducirse por ningún concepto alteraciones al difundir, publicar o reproducir su diseño. No obstante, aunque el autor sea, en principio, el titular legítimo del derecho de registro, éste lo puede ceder en favor de un tercero, sea éste persona natural o jurídica; sin embargo, no por ello pierde su autoría, conserva además el derecho de la concepción, la cual no es enajenable, por lo que el cesionario del derecho deberá reconocer y exteriorizar, de ser el caso, de quién ha provenido la creación y quién ha sido el cedente de los derechos en su favor.*

*El Tribunal resalta que a diferencia de la marca figurativa, cuya función es distinguir entre sus similares en el mercado, la función del diseño industrial es la de hacer al producto más atractivo, brindándole características ornamentales.*

*Finalmente, en cuanto al interés comercial e industrial de la marca figurativa, se adapta el tema que sobre el diseño industrial ha sido plasmado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ya referido:*

*‘La finalidad de los diseños industriales es hacer que los productos utilitarios, los productos industriales y los productos de consumo sean más atractivos a la vista, es decir, más estéticos para los compradores potenciales. El hecho de que el producto sea más agradable a la vista añade valor estético a la vez que comercial a dicho producto. Ese valor se convierte en algo concreto cuando por un artículo, por ejemplo, un reloj de pulsera, en el que esté incorporado un diseño específico, se puede pedir un precio más elevado que por otro reloj de características funcionales idénticas pero de forma o aspecto diferente’.*

*Este criterio adopta el Tribunal, toda vez que la protección de los diseños industriales está encaminada a alentar el esfuerzo humano y el flujo de recursos financieros” (sic).*

### **3.5. Marca tridimensional**

El Tribunal consideró por muchos años, y en reiterada jurisprudencia, a la marca tridimensional como un tipo de marca gráfica; sin embargo, en recientes pronunciamientos se ha diferenciado a las marcas por bidimensionales y tridimensionales. En el conjunto de marcas bidimensionales se encuentran las denominativas, figurativas y mixtas.

### **3.5.1. El signo tridimensional y su registrabilidad: Proceso 205-IP-2005 (22 de febrero del 2006, GOAC 1333 del 25 de abril del 2006)**

*“El artículo 134, literal f, de la Decisión 486, establece que podrán constituir marca ‘La forma de los productos, sus envases o envolturas’. Y el artículo 138, literal b, eiusdem, menciona, como uno de los requisitos que debe cumplir la solicitud de registro de un signo como marca, que se reproduzca ésta ‘cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color’.*

*La Decisión 486 distingue pues entre el signo figurativo y el tridimensional. El Tribunal ha precisado que, en el caso del signo tridimensional en sí, se trata de ‘un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto...’. (Sentencia dictada en el expediente N° 33-IP-2005, del 25 de mayo de 2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1224, del 2 de agosto del mismo año, caso: FORMA DE BOTELLA). En relación con este tipo de signos, provisto de volumen, el artículo 134, literal f, de la Decisión 486, prevé la registrabilidad como marca del signo tridimensional que constituya la forma, el envase o la envoltura del producto que pretende distinguir. Se entiende que el signo en referencia debe ser apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto —aptitud distintiva que presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos—, así como ser susceptible de representación gráfica y no hallarse incurso en las prohibiciones contempladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión citada, sin que la naturaleza del producto o del servicio de que se trate constituya obstáculo para su registro.*

*Por lo tanto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase, o su envoltura, ‘si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases (u otras formas, o envolturas) destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (...) Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase, o una envoltura) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado’. (Sentencia dictada en el expediente N° 33-IP-2005, del 25 de mayo del 2005, publicada en la GOAC 1224 del 2 de agosto del mismo año)*

*Resta advertir que no cabe derivar la distintividad del signo tridimensional de la etiqueta o de la denominación impresa en la forma, envase o envoltura que lo constituya, puesto que 'el etiquetado que lleva impreso el envase o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca...'. (Sentencia del expediente N° 33-IP-2005, ya citada). Importa pues que la forma, el envase o la envoltura del producto pueda distinguirse 'de entre otros envases (formas o envolturas) de productos idénticos o similares existentes en el comercio'. (Sentencia dictada en el expediente N° 82-IP-2000, del 2 de marzo del 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 651, del 20 de marzo del mismo año, caso: DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE)" (sic).*

### **3.5.2. Proceso 120-IP-2006 (GOAC 1403, publicada el 25 de setiembre del 2006): marcas bidimensionales vs. marcas tridimensionales**

*"La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. Adicionalmente a esta clasificación, se agregan las marcas bidimensionales y tridimensionales, que serán estudiadas posteriormente, por ser éstas las marcas objeto de interpretación.*

- a) **Las marcas denominativas**, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

*Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas, que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.*

*Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.*

- b) **Las marcas gráficas** son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa.

*Sobre el tema el Tribunal ha sostenido:*

*'Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización'*<sup>16</sup>.

*Adicionalmente, sobre este tipo de marcas, este Tribunal ha manifestado:*

*'La marca figurativa difiere de la denominativa en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre'*<sup>17</sup>.

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

*Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.*

*El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.*

### **Las marcas bidimensionales**

*En principio, todo signo que se pretende registrar como marca debe ser susceptible de ser representado en un plano que responde a dos*

---

<sup>16</sup> Fernández-Novoa (1984, pp. 29 y ss.).

<sup>17</sup> Proceso 09-IP-94, publicado en la GOAC 180, del 10 de mayo de 1995. Marca: DIDA Jurisprudencia de la Comunidad Andina, tomo IV.

*dimensiones: ancho y largo, aunque nada se opone a que se suministre la perspectiva gráfica para dar la idea de volumen; de todas maneras los signos gráficos sólo constan de dos dimensiones (bidimensional) ya que no ocupan lugar en el espacio.*

### ***Las marcas tridimensionales***

*A la clasificación de marcas mencionada en renglones anteriores -denominativas, gráficas o mixtas- se une una categoría nueva, la de marcas tridimensionales, que como se explicará enseguida cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo.*

*En efecto, cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad, estamos ante un volumen que ocupa lugar en el espacio y que puede ser percibido, además, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional, sin perjuicio de que sea susceptible de representación gráfica.*

*Conforme este Tribunal lo precisó en la interpretación prejudicial rendida en el Proceso 33-IP-2005, cabe resaltar que las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hacen referencia expresa al concepto de signo tridimensional al estudiar el tema marcario; sin embargo, en las Decisiones 311, 313 y 344 tal concepto no se encuentra del todo ausente en esta normativa. En efecto, las Decisiones mencionadas se refieren a 'formas usuales de los productos o de sus envases, en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate' como una de las causales de irregistrabilidad de un signo como marca.*

*De alguna forma también la Decisión 85 hace relación a formas tridimensionales al consagrar en el artículo 58 las causales de irregistrabilidad; y la Decisión 311 al señalar estas causales en su artículo 72, literal b).*

*Igualmente, a la forma externa tridimensional hacen relación los artículos 57 de la Decisión 313 en lo atinente al DISEÑO INDUSTRIAL y 58 de la Decisión 344, Capítulo III DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES.*

*Es con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que el legislador comunitario hace referencia expresa al cuerpo tridimensional tanto en el tema marcario como en el que se refiere al diseño industrial; así:*

*En el artículo 138 cuando establece:*

*‘La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:*

*(...)*

*b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o **tridimensional** con o sin color’.*

*En el literal f) del artículo 134 cuando señala que ‘La forma de los productos, sus envases o envolturas’ son signos que podrán constituir marca.*

*La Decisión 486 al tratar sobre el signo tridimensional en el capítulo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificación formal, sí hace una enumeración de varias clases de marcas: **denominativa, figurativa, mixta y tridimensional**. Esta referencia expresa ya no permite sostener el criterio de que el signo tridimensional podría considerarse una especie de la marca figurativa, como lo afirmó la doctrina que se expone a continuación y que fue luego recogida en la interpretación prejudicial dictada en el Proceso 88-IP-2004.*

*‘Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y relieves, combinaciones de letras y números por su dibujo especial<sup>18</sup>’.*

---

<sup>18</sup> Bertone (1989, p. 240).

*Por lo tanto, considera el Tribunal que si bien es con la Decisión 486 que por primera vez el legislador comunitario incluye en el régimen marcario la mención expresa del signo tridimensional como una clase de marca diferente a las denominativas, gráficas y mixtas, esto no significa que en vigencia de las anteriores Decisiones no se haya previsto 'las formas externas tridimensionales' como objeto de registro marcario en la medida en que cumplan con los requisitos exigidos por la norma aplicable y no incurran en las prohibiciones en ellas señaladas.*

*Así lo dedujo la Jurisprudencia de este Tribunal proferida al interpretar Decisiones anteriores a la 486, al ocuparse del tema, entre otros, en los procesos 23-IP-1998, 81-IP-2000, 31-IP-2003 y 113-IP-2003; pues ha señalado sobre la marca tridimensional lo que se transcribe a continuación:*

*'Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.*

*Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro, pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (...).*

*(...)*

*Un signo consistente en la representación gráfica de una naranja es figurativo, bidimensional, pues dicha representación no ocupa por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto sobre el que se ha impreso la gráfica (v. gr. el papel). En cambio, si el signo no se encuentra constituido por la representación gráfica de la naranja sino, v. gr., por una naranja artificial, será tridimensional' <sup>19</sup>.*

<sup>19</sup> Proceso 23-IP-98. Sentencia de 27 de octubre de 1998, publicada en la GOAC 379 del 27 de octubre de 1998. Caso: UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

### ***El signo tridimensional y las características para su registrabilidad***

*Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Nacional determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes la perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado.*

*Como ya se anotó, un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican los envases, envoltorios y relieves.*

*La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la ya citada sentencia 23-IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, en tal sentido se expusieron las siguientes ideas:*

*'Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario. En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad. Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro, pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última*

*que sería de muy remota ocurrencia-, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad. Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal.. (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, p.731) (Breuer Moreno. op. cit., p. 129)<sup>20</sup>.*

*La forma externa tridimensional en que se coloca un producto puede constituir un signo distintivo de su origen, de manera que el consumidor la perciba como indicadora del mismo y no como la simple representación de éste.*

*Lo anterior implica que el etiquetado que lleva impreso el producto o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa.*

*Entonces, el Juez Nacional deberá concluir sobre la registrabilidad de un signo tridimensional ateniéndose, en este caso, a lo señalado en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, que trata de una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si al mismo lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyen a acrecentar la fuerza distintiva del signo, es registrable. Debe hacer, asimismo, un análisis minucioso a fin de determinar si tiene capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto.*

*Finalmente, hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular.*

---

<sup>20</sup> Proceso 23-IP-1998. Documento citado, p. 5. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

### ***Comparación entre marcas tridimensionales***

*Tratándose de marcas tridimensionales, la comparación entre los signos deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso como las formas del diseño, relieves y forma característica del envase o del bien propiamente dicho, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado para evitar la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto en él contenido.*

*En tal comparación, no se debe tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado, ya que de existir etiquetas en ambos signos la comparación entre éstas deberá hacerse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos o entre signos mixtos, según sea el caso; y, someterlas a las reglas para la comparación marcaria, prestando especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos” (sic).*

## **IV. Trámites de registro y oposición bajo el régimen de la Decisión 486**

El legítimo interés en la oposición andina es un tema de novedoso tratamiento, así como las diferencias que establece la Decisión 486, en relación con la Decisión 344. En este sentido, veremos un importante desarrollo del procedimiento de registrabilidad, en el que se especifica al detalle las suspensiones, secuencia de exámenes y plazos de resolución en la concesión de un registro. De otro lado, la debida motivación de resoluciones también es tratada por el Tribunal, en el sentido de poder declararse la nulidad absoluta de una resolución que no haya sido debidamente motivada.

### **4.1. Proceso 51-IP-2007 (GOAC 1531, publicada el 17 de agosto del 2007): Trámite de una oposición bajo el régimen de la Decisión 486**

*“La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, disciplinando el mismo procedimiento de oposición, legitima también a terceros titulares de derechos marcarios en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, para oponerse a una solicitud de registro marcario.*

*En este sentido, a continuación se describe el procedimiento uniforme de oposición:*

*Así, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, puede formular oposición fundamentada y no temeraria a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta días siguientes a su publicación, el titular de una marca registrada o solicitada a registro en cualesquiera de los Países Miembros, y de pedir, al igual que el opositor nacional, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos (artículo 146). De haber oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas (artículo 148).*

*La oposición no será admitida a trámite si se presenta en forma extemporánea, o sin la indicación de los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud de registro, o si, de existir, no se han pagado las tasas correspondientes a su tramitación (artículo 149). El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147). En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición.*

*De haberse formulado oposición, y de haber sido admitida, la oficina nacional competente, una vez vencidos los plazos previstos en el artículo 148, se pronunciará a su respecto y, tras el correspondiente examen de registrabilidad, decidirá acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo (artículo 150). En salvaguarda del debido proceso y del derecho a la defensa de las partes, la decisión deberá ser motivada, es decir, expresar las razones de hecho y de derecho que hayan inclinado a la oficina nacional a pronunciarse en uno u otro sentido. El Tribunal ha dicho a este propósito que 'la motivación se contrae en definitiva a explicar el porqué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impremitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto'. (Sentencia dictada en el expediente N° 04-AN-97, Caso CONTRACHAPADOS, del 17 de agosto de 1998, publicada en la Gaceta Oficial N° 373, del 21 de septiembre de 1998).*

*De no haber oposición, la oficina nacional también deberá llevar a cabo el correspondiente examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, por ser éste de carácter obligatorio, y pronunciarse, por medio de una Resolución motivada, acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo como marca.*

*Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas, ya sean originarias de diferentes Países Miembros, en principio, se deberá conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en el derecho (Prior tempore, potior iure).*

*Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar error en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar oposiciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.*

*Tal como lo establece el artículo 147, de presentarse una oposición con base en una solicitud de registro presentada en cualquiera de los Países Miembros, la Oficina Nacional deberá ordenar la suspensión del trámite, hasta la finalización del procedimiento administrativo de registro en el País Miembro donde el opositor presentó su solicitud prioritaria. Si este último procedimiento acarrea la concesión del registro, y se dan las circunstancias de irregistrabilidad que establece el artículo 136 literal a), la Oficina Nacional deberá denegar el registro solicitado; de lo contrario, declarará infundada la demanda y continuará el trámite de registro.*

*Dicha suspensión no es ordenada por el hecho de ser un procedimiento especial de oposición, sino para que el opositor logre acreditar en el procedimiento su legítimo interés. De igual manera, la autoridad nacional, dependiendo de su legislación nacional reglamentaria, podrá suspender el procedimiento de oposición con el objeto de solicitar la acreditación del legítimo interés de un opositor nacional, o para solicitar el cumplimiento de requisitos que exija la norma comunitaria.*

*De presentarse una oposición con base en un registro marcario de cualquiera de los Países Miembros, y de cumplirse las circunstancias de irregistrabilidad normadas por el artículo 136 literal a), la Oficina Nacional deberá denegar el registro solicitado” (sic).*

#### **4.2 Proceso 59-IP-2007 (GOAC 1553, publicada el 15 de octubre del 2007): Diferencia en el trámite de una oposición entre la Decisión 344 y la Decisión 486**

*“La Decisión 344, en sus artículos 93 y 95 determina quiénes son los interesados legítimos y quiénes pueden presentar observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen conforme al procedimiento establecido, las mismas que se presentarán en los 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la mencionada publicación.*

*Tanto en la Decisión 344 arriba citada, como en la actual Decisión 486, vigente desde el 1 de diciembre de 2000, rige este mismo término legal para la presentación de observaciones/oposiciones. En este sentido, la oportunidad para presentar una observación/oposición no puede ser fuera del término de 30 días hábiles, y por lo tanto, la norma comunitaria vigente en dicho momento, es la que regula los requisitos que debe reunir el escrito de observación.*

*En el caso que el término de 30 días para presentar observaciones venza en vigencia de la Decisión 344, y que dicho recurso haya sido presentado dentro de dicho término y en vigencia de esta norma, no podrían exigirse requisitos adicionales a los establecidos por aquella luego de su admisión.*

*Si bien, la Decisión 486 en su artículo 147, establece como requisito adicional para la formulación de una oposición andina, la acreditación de un interés real en el mercado plasmado en la presentación de una solicitud de registro en el país donde se formula la oposición, la Decisión 344 no lo establecía así.*

*El artículo 93 de la Decisión 344 señala que el legítimo interés lo posee tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros, sin establecer requisito adicional alguno.*

*Por tanto, cualquier persona que esté provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro sobre la base de una marca registrada o de una solicitud previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros. Luego de admitir las observaciones, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario para que, de considerarlo conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación.*

*Un examen de fondo sobre la registrabilidad del signo deberá ser realizado por el funcionario administrativo competente, por constituir éste un requisito ineludible previo a la concesión del registro de marca, siendo obligación de la oficina nacional competente el realizarlo siempre, aun en el caso de que no se presenten observaciones. Respecto a esto el Tribunal ha manifestado: ‘(...) en el caso en que no se hubiese presentado observaciones al registro de una marca, la oficina nacional competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o para negar el registro de una marca y procederá de igual forma tal y como lo indica el artículo 95, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, esto es, que exprese los fundamentos que la sustentan’. (Proceso 81-IP-2003, marca: SOUND BLASTER, publicado en la Gaceta Oficial 996 del 10 de octubre del 2003)” (sic).*

#### **4.3. Proceso 42-IP-2007 (GOAC 1518, publicada el 12 de julio del 2007): Procedimiento para el examen de registrabilidad y debida motivación de las resoluciones**

*“El artículo 146 de la Decisión 486 plantea que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar oposiciones a la concesión de la marca solicitada. La persona que tiene legítimo interés lo acreditará ante la Oficina Nacional Competente, que es la encargada de calificar tal condición.*

*La Oficina Nacional Competente deberá recibir y resolver las oposiciones presentadas y otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.*

*En consecuencia, el Derecho Comunitario, en el presente caso la Decisión 486, establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial quiénes son los interesados legítimos y quiénes, en consecuencia, pueden formular ‘oposiciones’*

*a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento determinado en los artículos 146 y 150 de la Decisión en referencia.*

*El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación.*

*Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que ‘vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso (sic) se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución’.*

*Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.*

*Al respecto este Tribunal ha manifestado:*

*‘La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios <sup>21</sup>’.*

### ***Debida motivación***

*Parte del artículo 150 de la Decisión 486 señala que: ‘En caso (sic) se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante*

<sup>21</sup> Proceso 16-IP-2003, publicado en la GOAC 916 del 2 de abril del 2003. Marca: CONSTRUIR Y DISEÑO. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

*resolución'. Esta resolución tiene que ser, necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar, en su pronunciamiento, los fundamentos en los que se basa para emitirlos.*

*Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado:*

*'(...) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados''<sup>22</sup>(sic).*

#### **4.4. Proceso 17-IP-2007 (GOAC 1500, publicada el 21 de mayo del 2007): Modificaciones a la solicitud de un registro**

*"El artículo 143, primer párrafo, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concede al solicitante del registro de un signo como marca la facultad de pedir a la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite, que se modifique su solicitud. Mientras que el tercer párrafo le prohíbe el cambio de aspectos sustantivos del signo, o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Por tanto, la modificación podrá abarcar, desde los términos formales de la solicitud, a fin de corregir cualquier error material en ella o en el signo, hasta la disminución de los productos o servicios allí especificados.*

*En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase. De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro. Los segundos, en el contexto del artículo 143 de la Decisión 486, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la*

<sup>22</sup> Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. GOAC 422 del 30 de marzo de 1999. Marca: GLEN SIMON. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

*descripción de la marca, así como se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud.*

*Al respecto este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: ‘Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece (...).’ (Proceso 41-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1195, del 11 de mayo del 2005, marca: DISEÑO).*

*El citado artículo 143, en su segundo párrafo, determina que la oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, sugerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo determinado en el artículo 144 de la Decisión 486.*

*Finalmente, el cuarto párrafo de la disposición citada remite a la norma nacional de los Países Miembros la posibilidad de establecer tasas que graven la petición de modificaciones. Cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que ‘las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria’. (Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril de 1995).*

*Con relación a la modificación de la solicitud de registro, de reunir los requisitos establecidos para la presentación de una solicitud de registro de marca, ésta será entonces publicada conforme a lo dispuesto en el artículo 145 de la Decisión 486, abriéndose con dicha publicación el lapso también de treinta días hábiles subsiguientes, para que cualquier persona que tenga legítimo interés presente oposiciones al registro del signo solicitado” (sic).*

**4.5. Proceso 180-IP-2006 (GOAC 1476, publicada el 16 de marzo del 2007): Alcance del examen de registrabilidad de oficio en relación con marcas de terceros**

*“Atendiendo a que en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación el demandante argumenta que la Superintendencia no debió negar de oficio el registro solicitado, ya que la sociedad presuntamente afectada no presentó oposición y no se configuró el supuesto del artículo 137 de la Decisión 486, se hace necesario determinar el alcance del examen de registrabilidad en relación con marcas de terceros.*

*El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales<sup>23</sup> ha abordado el tema del examen de registrabilidad, concluyendo lo siguiente:*

*‘El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de que no se hubieran presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca.*  
(...)

*El Tribunal observa que la existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios. (Proceso 16-IP-2003, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 del 2 de abril del 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO).*

<sup>23</sup> Se destacan las siguientes interpretaciones prejudiciales sobre la materia: interpretación prejudicial del 7 de julio del 2004, proferida dentro del Proceso 40-IP-2004; interpretación prejudicial del 9 de marzo del 2005, proferida dentro del Proceso 03-IP-2005; e interpretación prejudicial del 16 de noviembre del 2005, proferida dentro del Proceso 167-IP-2005.

*El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486'. (Proceso 167-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 16 de noviembre del 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1285, del 17 de enero del 2006).*

*De lo anterior se pueden extraer las siguientes consecuencias en relación con el examen de registrabilidad y su relación con las marcas de terceros:*

- a) El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*
- b) El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.*
- c) En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” (sic).*

## **V. Riesgo de confusión y de asociación**

Tal como lo describe la norma comunitaria, el *ius prohibendi* del titular de un derecho marcario no fenece en el derecho de impedir el uso del signo, sino también en el impedimento de registro de una marca idéntica o similar. Uno de los criterios para impedir el registro es la potencial confusión que se pueda generar en el mercado. A este peligro de confusión se le denomina ‘riesgo de confusión’.

El riesgo puede ser directo o indirecto, es decir, confundir al consumidor en la medida en que piense que el producto que desea comprar es otro (directo), o que si bien distingue la diferencia, considera que el producto pertenecería a la misma empresa (indirecto). En el riesgo de asociación el consumidor sabe que el producto no pertenece a la misma empresa, pero sí considera que pertenece a un mismo grupo empresarial, o a una empresa vinculada comercialmente.

### **5.1. Riesgo de confusión y asociación bajo la interpretación de la Decisión 486**

La jurisprudencia del Tribunal Andino no distingue entre el riesgo de confusión indirecta y el riesgo de asociación. Así, en el Proceso 205-IP-2005<sup>24</sup>, refiriéndose a la distintividad, señaló:

*“En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con el artículo 135, literal a, de la Decisión 486, el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad” (sic).*

El Proceso 124-IP-2005<sup>25</sup>, de manera más clara, estableció también la similitud de conceptos de la siguiente manera:

*“En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de ‘una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta... dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo” (BERCOVITZ, Alberto: Op. cit., p. 478)” (sic).*

#### **5.1.1. Proceso 6-IP-2007 (GOAC 1512 del 26 de junio del 2006): Riesgo de confusión directa e indirecta**

*“La confusión puede darse de dos maneras:*

<sup>24</sup> GOAC 1333, publicada el 25 de abril del 2006.

<sup>25</sup> GOAC 1307, publicada el 14 de marzo del 2006.

- a) **De forma directa:** se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro.
- b) **De forma indirecta:** se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad.

*Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la Oficina de Registro Marcario y del Juez Nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado” (sic).*

#### **5.1.2. Proceso 124-IP-2005 (31 de agosto del 2005, GOAC 1307 del 14 de marzo del 2006): Riesgo de confusión directa e indirecta**

*“La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común” (sic).*

#### **5.1.3. Proceso 27-IP-2007 (GOAC 1514 del 2 de julio del 2007): Determinación del riesgo de confusión o asociación**

*“Es de hacer notar que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza” (sic).*

#### **5.1.4. El riesgo de asociación: Proceso 103-IP-2005 (9 de setiembre del 2005, GOAC 1308 del 16 de marzo del 2006)**

*“También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, ‘ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486,*

*en la que se incluye el denominado “riesgo de asociación”, en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d)’. Dicho riesgo debe ser entendido en el sentido de que el derecho emanado de una marca debidamente registrada, que da protección al producto o servicio amparado por la misma, debe estar encaminado a indicar, por una parte, quién es su titular a efectos de distinguirlo de otros fabricantes o comerciantes de productos o servicios idénticos o similares; y por otra parte, a que los sujetos destinatarios de dichos bienes o prestaciones los identifiquen, adquieran o requieran sobre la base de su procedencia. (Sentencia dictada en el Proceso N° 84-IP-2000, del 21 de marzo del 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677 del 13 de junio del 2001, marca: KRISTAL). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad y honestidad ajenas” (sic).*

#### **5.1.5. Proceso 124-IP-2005 (31 de agosto del 2005, GOAC 1307 del 14 de marzo del 2006): Supuestos que dan lugar al riesgo de confusión o de asociación**

*“Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión o de asociación, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos” (sic).*

#### **5.2. Criterios usados para el desarrollo del tema “confusión” en otros procesos de interpretación bajo el imperio de la Decisión 486**

##### **5.2.1. ¿Cuándo se presenta el riesgo de confusión? Proceso 103-IP-2005 (9 de setiembre del 2005, GOAC 1308 del 16 de marzo del 2006)**

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

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

*Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 del 29 de enero del 2003, marca: CHIP'S." (sic).*

#### **5.2.2. ¿Cuándo se presenta el riesgo de confusión? Proceso 231-IP-2005 (6 de febrero del 2006, GOAC 1330 del 21 de abril del 2006)**

*“En definitiva, el riesgo de confusión o de asociación puede presentarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante” (sic).*

## **VI. Conexión competitiva**

Si bien el principio de especialidad marcaría establece que la confusión entre marcas debe ser analizada en cada clase de productos y servicios de forma independiente, el criterio que establece la norma comunitaria y la jurisprudencia del Tribunal Andino gira en torno a la flexibilización de tal principio. En este sentido, el Tribunal establece una serie de criterios que deben ser tomados en consideración por la autoridad nacional competente para dirigir tal flexibilización.

### **6.1. Proceso 27-IP-2007 (GOAC 1514 del 2 de julio del 2007): Conexión competitiva**

*“Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos y servicios que distinguen dichos signos a efecto*

*de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.*

*Respecto a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.*

*A fin de verificar la semejanza entre los servicios y productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos servicios y productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el servicio identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el producto amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. La autoridad nacional competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.*

*También deberá considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.*

*Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios,*

*provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.*

*Sobre este particular, que es aplicable también a servicios, el Tribunal ha señalado que: ‘serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad’. (Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 739, del 4 de diciembre del 2001, marca: ALLEGRA).*

*Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, ‘el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas es el llamado “consumidor medio” o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)’. (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180, del 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).*

*En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, o se lo asocia el producto o servicio a un origen empresarial distinto. Asimismo, debe considerar que, cuando se dan los criterios de conexión competitiva, los mismos deberán aplicarse cuando concurren en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada” (sic).*

## **6.2. Proceso 240-IP-2005 (14 de febrero de 2006, GOAC 1333 del 25 de abril del 2006): Conexión competitiva**

*“El Tribunal ha sostenido que: ‘en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito’. (Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N° 871 del 11 de diciembre del 2002).*

*La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.*

*También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.*

*Asimismo, debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas*

*especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.*

*Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, ‘el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado “consumidor medio” o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes...’. (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 del 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).*

*En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto a un origen empresarial común” (sic).*

### **6.3. Proceso 207-IP-2005 (26 de enero del 2006, GOAC 1315 del 30 de marzo del 2006): Conexión competitiva**

*“Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la similitud o conexión competitiva entre los productos.*

*El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.*

*En criterio del tratadista Carlos Fernández-Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los productos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos o servicios*

hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el **principio de la intercambiabilidad de los productos**, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y el segundo, el de **complementariedad**, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente<sup>26</sup>.

El Tribunal considera a la finalidad como un criterio distinto del de complementariedad y de intercambiabilidad; a este efecto, este Órgano Jurisdiccional ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes:

- a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator
- b) Canales de comercialización
- c) Medios de publicidad idénticos o similares
- d) Relación o vinculación entre productos
- e) Uso conjunto o complementario de productos
- f) Partes y accesorios
- g) Mismo género de los productos
- h) Misma finalidad
- i) Intercambiabilidad de los productos

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, 'el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas es el llamado "consumidor medio" o sea el consumidor común y corriente de determinada

---

<sup>26</sup> Fernández-Novoa (1984, pp. 242- 246). Op. cit.

*clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)’<sup>27</sup>”(sic).*

#### **6.4. Proceso 19-IP-2007 (GOAC 1510 del 19 de junio del 2007): Conexión competitiva**

*“El objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios idénticos o similares.*

*Carlos Fernández-Novoa señala al respecto que:*

*‘La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios’. (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Op. cit., p. 278).*

*Deduciendo que pueden existir en el mercado marcas con denominaciones idénticas o similares y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando estas denominaciones se encuentren amparando productos o servicios distintos.*

*Con el propósito de verificar la existencia de semejanza entre los signos en conflicto y entre los productos que distinguen, el consultante debe tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos y servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.*

*Se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren ambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis:*

- a) **La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor:** Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor,*

<sup>27</sup> Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tomo IV, p. 97, caso: DIDA.

*perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.*

- b) ***Canales de comercialización:*** Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.
- c) ***Similares medios de publicidad:*** Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general -radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
- d) ***Relación o vinculación entre productos:*** Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.
- e) ***Uso conjunto o complementario de productos:*** Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse

*en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.*

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

## **VII. Semejanza, identidad, similitud, reglas para efectuar el cotejo marcario**

El Tribunal establece en reiterada jurisprudencia que para la existencia de riesgo de confusión, deben configurarse entre los signos confrontados similitud, identidad o semejanza. La similitud puede ser del tipo gráfica, fonética o ideológica. Asimismo, al aplicar estos criterios debe tenerse en consideración las “reglas para efectuar el cotejo marcario” que el Tribunal propone.

### **7.1. Proceso 1-IP-2007 (GOAC 1497, publicada el 15 de mayo del 2007): La identidad, similitud y semejanza**

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

*Este Tribunal al respecto ha señalado:*

*‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’<sup>28</sup>.*

<sup>28</sup> Proceso 46-IP-2000, sentencia del 26 de julio del 2000, G.O. N° 594 del 21 de agosto del 2000, marca: CAMPO VERDE. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

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

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

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

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

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

*La **similitud ideológica** se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por*

*tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra” (sic).*

## **7.2 Proceso 2-IP-2006 (GOAC 1337, publicada el 2 de mayo del 2006): La identidad y la semejanza**

*“El Tribunal ha diferenciado entre: ‘la “semejanza” y la “identidad”, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos’. (Proceso 82-IP-2002, ya citado).*

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

*Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno” (sic).*

## **7.3 Proceso 42-IP-2007 (GOAC 1518, publicada el 12 de julio del 2007): Reglas para efectuar el cotejo marcario**

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

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

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

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

*Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos<sup>29</sup>.*

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

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

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

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

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

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

---

<sup>29</sup> Breuer Moren, Pedro C. “Tratado de marcas de fábrica y de comercio”. Editorial Robis, Buenos Aires, p. 351 y ss.

*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'* <sup>30</sup>(sic).

### **VIII. Prohibiciones absolutas de registro: signos comunes o usuales, signos descriptivos, signos genéricos, signos consistentes en formas usuales de productos**

La doctrina divide al tipo de prohibiciones para el registro de una marca en prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas. Las primeras están referidas a impedimentos generales que atacan la función distintiva del signo en beneficio de los potenciales consumidores de los productos marcados. Las prohibiciones relativas están referidas al impedimento de registro por colisionar con marcas protegidas previamente, a favor de distintos titulares.

#### **8.1. Proceso 48-IP-2007 (GOAC 1527, publicada el 31 de julio del 2007): Irregistrabilidad de signos de uso común**

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

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

*Con relación a la prohibición del artículo 135, literal g), de la Decisión 486 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación que ‘(...) en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca’. (Proceso 17-IP-2001, publicado en*

<sup>30</sup> Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, GOAC 594 del 21 de agosto del 2000, marca: CAMPO VERDE. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo del 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO)

*Al respecto corresponde al consultante determinar si el signo CANALETA 43 con relación a los productos contenidos en la Clase 17 es una marca que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye exclusivamente una designación común o usual de los productos que pretende proteger” (sic).*

## **8.2. Proceso 55-IP-2007 (GOAC 1527, publicada el 31 de julio del 2007): Signos descriptivos, genéricos y evocativos**

### **“Signos descriptivos**

*La norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.*

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

*El Tribunal en base a la doctrina ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de ‘cómo es’*

*el producto o servicio que se pretende registrar, ‘(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación’. (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. N.º 686 del 10 de julio del 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A., publicado en la G.O.A.C. N.º 189 del 15 de setiembre de 1995).*

### **Signos genéricos**

*El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel ‘que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro’ (Proceso 17-IP-03, del 19 de marzo del 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.).*

*La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, ‘según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte’, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, ‘la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca’. (Proceso 17-IP-03, ya citado).*

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

*Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si el signo “CANALETA 90” resultaría genérico o no con relación a los productos que distingue.*

### ***Registrabilidad de signos evocativos***

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

*El Tribunal ha señalado, a este respecto, que 'Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio' <sup>31</sup>.*

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

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

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

*En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que:*

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

---

<sup>31</sup> Proceso 20-IP-96. publicado en la GOAC 291 del 31 de setiembre de 1997, caso: EXPOVIVIENDA. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

*común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio*<sup>32</sup>” (sic).

### **8.3. Proceso 120-IP-2006 (GOAC 1403, publicada el 25 de setiembre del 2006): Irregistrabilidad por constituir el signo forma usual de envases o una forma o características impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio**

*“Entre las excepciones al principio general que admite el registro de un signo como marca el literal b) del artículo 82 se refiere a ‘las formas usuales de los productos o de sus envases, o a formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate’.*

*Este Tribunal ha sostenido al respecto:*

*‘Al referirse el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344 a las formas usuales y a las impuestas por la naturaleza de la función propia del producto, hace relación en definitiva a la genericidad, la descriptividad, las formas o envases de uso común y a aquellas otras formas que deban adaptarse a la función del producto o características necesarias para que el producto pueda ser utilizado.*

*(...)*

*No permite la norma registrar como marca la forma de los productos si esa es la usual y común por carecer de distintividad. La forma usual del producto es inapropiable en exclusividad. La forma que es apropiable por todos no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva para nadie.*

*(...)*

*Si es la forma usual y corriente del producto o del envase lo que no está permitido, contrario sensu, se entiende que la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica.*

*(...)*

<sup>32</sup> Proceso 50-IP-2003, sentencia del 4 de junio del 2003, marca: C-BOND. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

*De otra parte, así como la prohibición de los signos genéricos se justifica para evitar el monopolio sobre una denominación que otros comerciantes requieren utilizar por ser la más común y generalizada para designar el producto o servicio de que se trate o quizá la única, así también se justifica la causal contenida en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, pues si las formas del producto o las impuestas por su función pudieran ser monopolizadas por la vía del registro marcario ad perpetuitatem, quedaría bloqueado el libre acceso de los competidores al sector del mercado del que forma parte tal género o subgénero de productos dado que los competidores no podrían fabricar o distribuir productos dotados con la forma que tienen habitualmente según los usos leales y constantes en el comercio. Del mismo modo, surgirá un grave obstáculo comparativo si a través de un derecho de marca un empresario monopolizase ad perpetuitatem la forma usual o habitual “que en el comercio revistan los envases”.* (Fernández-Novoa, Carlos. Op. cit., p. 86)<sup>33</sup>.

*En la sentencia proferida en el proceso 113-IP-2003, ya citada, recogiendo el criterio expresado en la sentencia 23-IP-1998, el Tribunal expresó lo siguiente dentro del tema:*

***‘Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto.***

*Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín).*

*Recogiendo la cita que el profesor Areán Lalín hace de Martínez Miguez, se entiende el concepto de envoltorio como “todo aquello que cubre, recubre, envuelve o contiene productos o envases”, mencionando, además, la sentencia del Tribunal de Gran Instancia de París del 16 de abril de 1975, que declara “marca válida un envoltorio consistente en un saquito realizado con el mismo material que las medias y calcetines que contiene”.*

---

<sup>33</sup> Proceso 23-IP-1998, sentencia del 25 de setiembre de 1998, publicada en la GOAC 379 del 27 de octubre de 1998. Caso: UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

*“Como **envase** se califica todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público” (Areán Lalín. ‘La protección de las marcas tridimensionales’. Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad Empresarial, Quito, abril 1994, pág. 6). No importa el material o materia prima con la que esté elaborado el envase para que se le considere o no apto a los fines de constituirse en marca registrable.*

*En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda, entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin, todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales.*

*“**Forma de un producto** será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra: por ejemplo una forma determinada de salchichón a la que se reconoció aptitud para ser marca en la sentencia de Gran Instancia de París del 6 de mayo de 1980” (Areán Lalín, p. 6).*

*Finalmente por “**forma de presentación**” de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores (Prog. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Memorias del Seminario Internacional La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, p. 236)<sup>34</sup>.*

*Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos.*

<sup>34</sup> Proceso 23-IP-98, sentencia del 25 de setiembre de 1998, GOAC 379 del 27 de octubre de 1998. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

*En este sentido, el profesor Carlos Fernández-Novoa comenta que: 'La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente'<sup>35</sup> (sic).*

### **IX. Marca débil, signos de fantasía, signos arbitrarios, signos engañosos, signos en idioma extranjero**

La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Los signos engañosos, por su lado, son aquellos por los que se trata de inducir a error a los consumidores respecto de las características del producto o servicio.

Los signos en idioma extranjero, de no ser comunes, son considerados como de fantasía. No se aplica la traducción del signo a efectos del examen comparativo.

Todas estas definiciones son desarrolladas por el Tribunal en las siguientes sentencias:

#### **9.1. Proceso 40-IP-2007 (GOAC 1518, publicada el 12 de julio del 2007): La marca débil**

*“Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.*

*Según la doctrina, 'la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro'. Asimismo, el texto citado agrega*

---

<sup>35</sup> Fernández-Novoa (1990, p. 46).

*que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal ‘por el crecido número de registros marcarios que lo contienen’; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...)’<sup>36</sup>.*

*Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta ‘una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario (...). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente’<sup>37</sup>” (sic).*

## **9.2. Proceso 48-IP-2007 (GOAC 1527, publicada el 31 de julio del 2007): Marcas débiles**

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

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

---

<sup>36</sup> Bertone y Cabanellas (s/f, pp. 78 y 79).

<sup>37</sup> Otamendi (2002, pp. 191 y 192).

### **9.3. Proceso 70-IP-2007 (GOAC 1569, publicada el 17 de diciembre del 2007): Signos engañosos**

*“Resulta importante dejar en claro la diferencia que existe entre signos descriptivos y signos engañosos a fin de poder determinar en qué categoría se encuentra enmarcado el signo en conflicto en el presente caso.*

*Los signos engañosos según el artículo 135 literal i) de la Decisión 486, son aquellos que hacen referencia a la posibilidad de que los signos induzcan a engaño al público o a los medios comerciales sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función principal de la marca, cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de una persona de los de similares o idénticos pertenecientes a otra persona.*

*Según lo manifiesta Marco Matías Alemán, esta prohibición ‘obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores’. (Alemán, Marco Matías. Op. cit., p. 85).*

*Por su parte el Tribunal ha sostenido al respecto: ‘el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal, se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor’’. (Proceso 38-IP-99, marca: LEO, publicado en la Gaceta Oficial 419 del 17 de marzo de 1999)” (sic).*

### **9.4. Proceso 10-IP-2007 (GOAC 1497, publicada el 15 de mayo del 2007): Términos o signos en idioma extranjero, o compuestos por partículas de uso común en idioma extranjero**

*“En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento*

*común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.*

*A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.*

*El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: ‘(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común’<sup>38</sup>.*

*Si bien este Órgano Jurisdiccional se ha pronunciado acerca de las partículas de uso común en marcas farmacéuticas, que era lo más frecuente, ante la realidad de proliferación de marcas que contienen términos de uso común, es necesario referirse a este tema en marcas no farmacéuticas.*

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

*Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.*

<sup>38</sup> Proceso 57-IP-2002, marca “CLASICC”, de fecha 4 de setiembre del 2002. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

*Según la doctrina, 'la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro'<sup>39</sup>.*

*Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta 'una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario (...). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente'<sup>40</sup> (sic).*

#### **9.5. Proceso 17-IP-2007 (GOAC 1500, publicada el 21 de mayo del 2007): Marcas en idioma extranjero**

*"Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro.*

*Conforme lo ha manifestado el Tribunal: 'Las denominaciones de fantasía (...) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta'. (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, del 10 de setiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).*

*Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento*

<sup>39</sup> Bertone y Cabanellas (s/f, pp. 78 y 79). Op. cit.

<sup>40</sup> Otamendi (2002, pp. 191 y 192). Op. cit.

*y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que ‘el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros’.* (Proceso 16-IP-98, ya citado).

*Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que ‘han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prolijados por los organismos rectores del idioma en un país dado’.* (Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N°. 189, del 10 de setiembre de 1995, marca: *CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI*)” (sic).

#### **9.6. Proceso 42-IP-2007 (GOAC 1518, publicada el 12 de julio del 2007): Partículas de uso común**

*“Al conformar una marca su creador puede hacer uso de una gran cantidad de elementos tales como: prefijos o sufijos de uso común, que por ser tales no pueden ser monopolizados por persona alguna, por lo que su titular no está facultado por la ley para oponerse a que otros los utilicen en el diseño de signos marcarios, siempre que el nuevo signo tenga suficiente calidad distintiva, a fin de no generar la posibilidad de confusión.*

*Las partículas de uso común que formen parte de una marca no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. Es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.*

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

*Deberá atenderse dicho criterio no sólo en marcas que estén destinadas a proteger productos farmacéuticos, sino en marcas cualesquiera que sean los productos o servicios destinados a proteger.*

*El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente:*

*‘La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro’. (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: ‘Derecho de Marcas’, tomo II, pp. 78-79). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal ‘por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...).*

*Otamendi ha señalado que ‘una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro (...) esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente’. (Otamendi, Jorge: ‘Derecho de Marcas’, cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires- 2002, pp. 191 y 192). (Proceso 39-IP-2003,*

*Marca: “& mixta”, publicado en la Gaceta Oficial N° 965, del 8 de agosto del 2003)” (sic).*

## **X. Marcas farmacéuticas. Nombre de patentes, análisis según tipo de consumidor, partículas o elementos de uso común en marcas farmacéuticas**

El Proceso 40-IP-2007 introduce un tema novedoso, la prohibición de registro de nombre de productos patentados por constituir signos genéricos. Respecto del análisis de confundibilidad en marcas farmacéuticas, confirma la posición de mayor rigurosidad en el análisis por involucrar el tema de la salud pública.

### **10.1. Proceso 40-IP-2007 (GOAC 1518, publicada el 12 de julio del 2007): Irregistrabilidad de nombres de productos/procedimiento objeto de patentes**

*“Las patentes de invención se conceden, conforme lo establece el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, a aquellas invenciones de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.*

*Sin embargo, la Decisión antes citada no regula la protección del nombre de aquel nuevo producto o procedimiento, tal y como figura en la Memoria Descriptiva de la invención.*

*El titular de este nuevo producto objeto de patente, conforme lo establece el artículo 52 del mismo cuerpo legal, posee el ius prohibendi en contra de terceros, respecto de la fabricación y comercialización del mismo, en las condiciones que la norma comunitaria establece; empero, no posee el derecho de uso exclusivo respecto del nombre del producto/procedimiento, tal y como lo tiene el titular de una obra bajo el régimen de los Derechos de Autor; ya que dicho nombre podrá ser utilizado para designar al producto protegido por el universo de las personas.*

*En este sentido, al tener el nombre de un producto objeto de patente las características arriba descritas, éste no podrá ser apropiado, ni por el titular del derecho de patente, ni por cualquier tercero; y por tanto, de solicitarse éste a registro, estará incurso en la prohibición que establece el artículo 135 literal f) de la Decisión 486”.*

## **10.2. Proceso 40-IP-2007 (GOAC 1518, publicada el 12 de julio del 2007): Análisis de registrabilidad según tipo de producto (farmacéutico)**

*“La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite en la salud de los consumidores.*

*El Tribunal se ha inclinado en estos casos ‘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 similitud, 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, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno’<sup>41</sup>.*

*Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en ‘las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales’<sup>42</sup>.*

*El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que ‘el interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación’, y que ‘al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto’<sup>43</sup>.*

<sup>41</sup> Proceso 30-IP-2000, sentencia publicada en la GOAC 578 del 27 de junio del 2000. Caso: AMOXIFARMA. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

<sup>42</sup> Proceso 48-IP-2000, sentencia publicada en la GOAC 594 del 21 de agosto del 2000. Caso: BROMTUSSIN. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

<sup>43</sup> Fernández-Novoa (1984, pp. 265 y 266). Op. cit.

*Es cierto que ‘(...) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (...) la expedición de productos sin receta médica’, pero en ninguno de estos casos ‘puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas’<sup>44</sup>.*

*Cabe agregar; sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, ‘la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario’<sup>45</sup> (sic).*

### **10.3. Proceso 40-IP-2007 (GOAC 1518, publicada el 12 de julio del 2007): Partículas de uso común en marcas farmacéuticas**

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

*Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc.*

*Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se*

<sup>44</sup> Proceso 50-IP-2001, sentencia publicada en la GOAC 739 del 4 de diciembre del 2001. Caso: ALLEGRA. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

<sup>45</sup> Proceso 78-IP-2003, sentencia publicada en la GOAC 997 del 13 de octubre del mismo año. Caso: HEMAVET. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

*enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos” (sic).*

## **XI. Marca derivada**

### **11.1. Proceso 103-IP-2004 (GOAC 1147, publicada el 3 de diciembre del 2004): Marcas derivadas y defensivas**

*“La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que consagra el Régimen de Propiedad Industrial, no trata lo relativo a las marcas derivadas y defensivas; sin embargo, este Tribunal considera ilustrativo para la mejor resolución de la controversia sometida a la decisión del juez nacional consultante referirse a conceptos doctrinarios que abordan características y particularidades de esta clasificación de marcas.*

*Con relación a las marcas conocidas como derivadas se ha manifestado que: ‘A la marca inicialmente adoptada pueden establecerse nuevas versiones en las que manteniéndose un mismo elemento distintivo principal se alteren los demás elementos complementarios. En este caso, de una marca principal se originarán otras marcas derivadas’. (Fernández-Novoa, Carlos: ‘Tratado sobre Derecho de Marcas’, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 888).*

*Se ha expresado adicionalmente a este respecto, que son: ‘Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión’. (Mascareñas, Carlos. ‘Nueva Enciclopedia Jurídica’, editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908)” (sic).*

## **XII. Familia de marcas**

### **12.1. Proceso 7-IP-2006 (GOAC 1349, publicada el 1 de junio del 2006): De la familia de marcas**

En esta materia, el Tribunal ha sostenido que: *‘En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión’.* (Proceso, marca: 97-IP-2002, marca: “ALPIN”, publicado en la Gaceta Oficial N° 912, del 25 de marzo del 2003).

### **12.2. Proceso, marca: 97-IP-2002, marca: ALPIN, publicado en la Gaceta Oficial 912 del 25 de marzo del 2003: De la familia de marcas, de la marca derivada y de la marca defensiva**

*“En el proceso interno que dio lugar a la presente interpretación prejudicial, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., provista del registro de la marca ALPINETTE para productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, hizo valer su titularidad, en la República del Ecuador, de registros de la marca ALPINA para productos comprendidos en las clases 29 y 32, bajo la consideración de que la marca ALPINETTE ‘es una derivación de la marca principal ALPINA’.*

*En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de*

*marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.*

*En el contexto que antecede, cabe hacer mención de la figura de la marca derivada, en torno a la cual este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: ‘en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido’. En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: ‘El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada’. (Sentencia dictada en el Proceso N° 84-IP-2000, del 21 de marzo del 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso: KRYSTAL).*

*Caso distinto es el de la figura de la marca defensiva, respecto a la cual el Tribunal ha establecido lo siguiente: ‘Preocupa sobremedida... que al amparo de la aplicación equívoca de la ley interna frente al régimen marcario andino, por fallas en la administración interna de los países, puedan beneficiarse y estimularse las prácticas precisamente rechazadas por el sistema marcario andino, como la marca defensiva, cuando se registra sin la intención de usarla, con el solo propósito de impedir el uso y el registro de una marca legítima. Precisamente para este tipo de marcas de defensa la legislación comunitaria ha impuesto siempre la carga de uso por su titular, unas veces como requisito*

*para la renovación de la marca como fue el caso del artículo 70 de la Decisión 85 y otras veces como causal de caducidad de la marca, cuando no se haya usado en al menos uno de los Países Miembros, sin motivo justificado, por un período de tres años, como lo establece el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena’ (Sentencia dictada en el Proceso 29-IP-95, del 8 de noviembre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 242, del 22 de enero de 1997, caso: ROPATEX. Criterio también recogido en las sentencias emitidas en los procesos 30-IP-95, 32-IP-95 y 2-IP-96).*

*A propósito de la citada figura de la marca defensiva, el Tribunal ha hecho además las siguientes precisiones: ‘entre las marcas “no usadas”, la doctrina incluye la llamada “marca defensiva” y la “marca de reserva”, tipos de marca que se consideran anómalos y de vida efímera. La “defensiva” es la que se registra no para usarla sino tan sólo para crear un ámbito de protección a otra marca, la “principal”, con el fin de prevenir posibilidades de confusión, especialmente si se teme que existan criterios oficiales excesivamente tolerantes al apreciar ese riesgo. Lo que lleva a crear, mediante registros artificiosos, verdaderas “constelaciones” de marcas defensivas o “satélites”, de pura protección, que de ordinario presentan ciertas afinidades y analogías cuidadosamente calculadas con la marca principal que se intenta defender. La marca de “reserva”, que el empresario calcula poder utilizar en un futuro, es también “marca no usada” según la doctrina’. (Sentencia dictada en el Proceso N° 1-IP-87, del 3 de diciembre de 1987, publicada en la G.O.A.C. N° 28, del 15 de febrero de 1998, caso: VOLVO)” (sic).*

### **XIII. Cancelación marcaría por falta de uso**

La novedad introducida en la figura de la cancelación radica en la prohibición de cancelar marcas notorias, como a continuación se desarrolla.

#### **13.1 Proceso 180-IP-2006 (GOAC 1476, publicada el 16 de marzo del 2007): La cancelación por falta de uso como defensa dentro del trámite administrativo de registro**

*“En atención a que en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación el demandante argumentó que la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia no dio trámite a la excepción de cancelación por falta de uso contra la marca MONO, se hace necesario tratar el tema de la cancelación por falta de uso dentro del trámite administrativo de registro.*

*Para lo anterior, primero se establecerán las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, y posteriormente se analizará el tema propuesto.*

### ***Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486***

*Los artículos 165 a 170, salvo el 16946, de la Decisión 486 establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes:*

*a) Legitimación para adelantar el trámite*

*De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.*

*Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente.*

*b) Oportunidad para adelantar el trámite*

*El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.*

*c) Falta de uso de la marca*

*Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.*

---

<sup>46</sup> El artículo 169 no establece una figura de cancelación del registro marcario que no se soporta en el no uso de la marca, sino en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico en relación con uno o varios de los productos que ampara.

*Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.*

*Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.*

*Sobre el principio del uso efectivo de la marca, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:*

*‘Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.*

*El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (...) establece la presunción de que “una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado”. (Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 28 de abril del 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, del 16 de junio del 2005)’.*

*El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en*

*el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva.*

*El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:*

- a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.*
- b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.*

*En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado:*

*‘Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la*

*empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344'. (Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial del 9 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199 del 26 de enero de 1996).*

*El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.*

*El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca.*

*d) Carga de la prueba. La prueba del uso*

*La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca.*

*En el mismo artículo se enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca:*

*'El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros'.*

*Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.*

*e) Causales de justificación para el no uso de la marca*

*El artículo 165, párrafo 5, de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son:*

- i. Fuerza mayor.*
- ii. Caso fortuito.*
- iii. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.*

*f) Procedimiento*

*El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcario. Se encuentra marcado por las siguientes etapas:*

- i. Presentación de la solicitud.*
- ii. Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca.*
- iii. Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro.*
- iv. Notificación a las partes la decisión mediante una resolución debidamente motivada.*

*De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la Norma Comunitaria.*

*g) Efectos de la cancelación de la marca por no uso*

- i. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva.*
- ii. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de*

*preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación.*

### ***La cancelación parcial por no uso***

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

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

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

- Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.*
- Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea sustancial. De lo contrario, no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.*
- Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados.*

### ***Cancelación por no uso de la marca notoria***

*Aunque la Decisión 486 no consagre expresamente la improcedencia de cancelación por no uso de la marca notoria, esto se puede deducir tanto de las*

*normas que regulan los signos notoriamente conocidos como de los propios principios y postulados que inspiran el derecho de marcas.*

*El artículo 229 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:*

*‘Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:*

*(...)*

*b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro;*

*(...)*’

*Dicha norma de alguna forma modera el principio del uso real y efectivo de la marca, ya que protege a la marca notoriamente conocida así no haya sido usada o no se esté usando para distinguir productos o servicios.*

*Sobre este punto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:*

*‘Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria rompe el principio de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, el cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.*

*La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro continúa siendo notoria en otros países. Se advierte, sin embargo, que en este caso la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al uso del signo en el mercado, aunque deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina’. (Proceso 133-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2006, Marca: TRANSPACK).*

*El Tribunal ha esbozado de una manera muy clara el porqué se debe dar un tratamiento diferente a la figura de la cancelación por no uso cuando se está en frente de una marca notoria que cuando se está en frente de una marca común, criterios que bien pueden apreciarse en relación con casos de cancelación por no uso regulados por la Decisión 486. Ha expresado lo siguiente:*

*‘Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos.*

*(...)*

*Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use’. (Proceso 46-IP-2006. Interpretación Prejudicial del 23 de agosto del 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1415, del 18 de octubre del 2006).*

### **Cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro**

*El artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro de marca.*

*Si bien la norma comentada dispone que el trámite de la cancelación por no uso puede iniciarse como defensa en un procedimiento de oposición adelantado con base en la marca no usada, el Tribunal ha extendido dicha figura a los*

*casos en que se deniegue de oficio un registro de marca con base en otra ya concedida.*

*Sobre el particular ha manifestado:*

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

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

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

*Se advierte que las normas que regulan los presupuestos procesales y probatorios de la cancelación de la marca por no uso serán aplicables a la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro, correspondiendo al Juez Nacional si dicho trámite puede o no hacerse a propósito de la interposición de los recursos en vía gubernativa respecto de la decisión de no registro de un signo marcario” (sic).*

**13.2. Proceso 204-IP-2005 (GOAC 1337, publicada el 2 de mayo del 2006): De la acción de cancelación de un registro de marca, requisitos, pruebas y su uso como medio de defensa en una denegatoria de registro de marca**

*“Se ha reiterado en diversas interpretaciones que los derechos sobre una marca son adquiridos por su titular, con el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente; otorgándose así a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros que intenten aprovecharse de la marca ya registrada, evitando de esta forma que exista o se produzca el riesgo de confusión en el público consumidor de los productos protegidos por las marcas.*

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

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

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

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

*El Tribunal ha indicado a este respecto que '... no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos*

*como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio'. (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-95, Marca: PURO, publicado en la G.O. N° 199, del 26 de enero de 1996, y proceso 116-IP-04, Marca: CALCIORAL del 13 de enero del 2005).*

*Así pues, de acuerdo con lo previsto en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba del uso de la marca corresponde a su titular, y dicho uso podrá ser probado mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías identificadas por el signo. Estima el Tribunal que el ordenamiento comunitario no establece 'el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas...'. (Sentencia dictada en los expedientes N° 02-AI-96, del 20 de junio de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de setiembre del mismo año y 116-IP-2004, ya citado).*

*El artículo 273 de la Decisión 486, establece que la oficina nacional competente a que se refiere el artículo 165 de la misma Decisión es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. Y en referencia a la legitimación para solicitar la cancelación del registro del signo, el Tribunal ha determinado que se extiende a los titulares de derechos subjetivos, pero igualmente a los interesados legítimos, por lo que se considera que puede accionar la acción de cancelación 'la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada' (Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-99, Marca: BELMONT, publicada en la G.O. N° 528 del 26 de enero del 2000), o aquella que solicite registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.*

*Así, la acción de cancelación prosperará cuando sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En este sentido, la acción no podrá intentarse antes de transcurridos tres años desde la fecha de*

*notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Se ha señalado ‘(...) por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación’. (Proceso 116-IP-2004, ya citado).*

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

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

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

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

### **13.3 Proceso 112-IP-2006 (GOAC 1453, publicada el 12 de enero del 2007): Cancelación del registro de marca por no uso en el régimen de la Decisión 344 y cancelación de marca notoria**

*“Dado que en el caso bajo estudio se solicitó la cancelación por no uso de la marca **JEAN MARIE FARINA**, se abordará el tema de la cancelación del registro de marca por no uso en el régimen de la Decisión 344.*

*Asimismo, ya que se alega en el caso de autos, la notoriedad de la marca objeto de cancelación, se determinará la viabilidad de dicha figura frente a la marca notoria.*

### ***Características de la figura de la cancelación del registro de marca en el régimen de la Decisión 344***

*Los artículos 108 a 111 de la Decisión 344 estipulan las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes:*

***a. Legitimación para adelantar el trámite***

*De conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.*

*Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente.*

***b. Falta de uso de la marca***

*Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular o por el licenciataria de éste en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.*

*Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se funda en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el del uso **real y efectivo** de la marca.*

*Dicho principio se enuncia de la siguiente manera: una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.*

*Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:*

*‘Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.*

*El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello el artículo 110 de la Decisión 344 establece la presunción de que “una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado”. (Proceso 22-IP-2005, marca figurativa: DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES, publicado en la Gaceta Oficial N° 1207, del 16 de junio del 2005).*

*El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto o servicio que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.*

*El principio del uso efectivo de la marca está consagrado en el primer párrafo del artículo 110 de la Decisión 344, de la siguiente manera:*

*‘Art. 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el*

*comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado’.*

*El artículo anterior contiene, además, unos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no:*

- i. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente **corresponde con la naturaleza de los productos o servicios**. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas o si son verdaderamente representativos que demuestran el uso real de la marca.*
- ii. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente **corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización**. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo, por ejemplo, el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena que los comercializados para sectores especializados.*

*En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado:*

*‘Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para*

*acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio hacen que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344'. (Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial del 9 de noviembre de 1995).*

**c. Carga de la prueba y la prueba del uso**

*La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Decisión 344. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca.*

*El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca:*

*'Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:*

- i. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.*
- ii. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.*
- iii. Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación'.*

*Como es un listado enunciativo y no taxativo, y como bien lo dispone el numeral tres del artículo transcrito, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.*

**d. Causales de justificación para el no uso de la marca**

*El artículo 108 de la Decisión 344 establece las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Éstas son:*

- i. Fuerza mayor.*
- ii. Caso fortuito.*
- iii. Restricciones a las importaciones.*
- iv. Otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.*

**e. Procedimiento**

*El artículo 109 de la Decisión 344 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcario. Se encuentra marcado por las siguientes etapas:*

- i. Presentación de la solicitud.*
- ii. Notificación al titular de la marca, para que dentro de los treinta días siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca.*
- iii. Vencido dicho plazo se decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca.*
- iv. Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada.*

**f. Efectos de la cancelación de la marca por no uso**

- i. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva.*
- ii. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 111 de la Decisión 344, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.*

**Procedencia de la cancelación por no uso en relación con la marca notoria**

*La Decisión 344 al regular la cancelación por no uso de la marca guarda silencio sobre la procedencia de dicha figura en relación con la marca notoria.*

*La marca notoria a lo largo de la Decisión 344 se protege teniendo como base el grado de reconocimiento del consumidor en el mercado. En relación con la protección de la marca notoria en el régimen de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:*

*‘La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.  
(...)*

*La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida (literal d, del artículo 83), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleven a confusión con marcas notoriamente conocidas (literal e del mismo artículo de la Decisión 344).*

*Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal:*

*‘El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad’.*

*Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque ‘(...) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: (...) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial*

*y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes. (Proceso 23-IP-96. Marca: VODKA BALALAIKA, publicado en la Gaceta Oficial N° 354, del 13 de julio de 1998).*

*En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca. (Proceso 16-IP-2001, marca: PURO VARELA Y LOGOTIPO, publicado en la Gaceta Oficial N° 674, del 31 de mayo del 2001).*

*Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores.  
(...)*

*La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno.*

*Señala Zuccherino dentro del tema:*

*‘Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad’. (ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT”. Editado por Abeledo Perrot, 1997, pp. 130 y 131).*

*En este marco, tal como lo establece este Tribunal en el Proceso 46-IP-2006 (Interpretación de fecha 23 de agosto del 2006, referido a la marca PUM COLOMBINA), ‘la figura de la cancelación por no uso debe tener un tratamiento diferente cuando se trate de una marca notoria y es necesario, en este caso,*

*que la Oficina Nacional Competente, realice un análisis completamente diferente al que se realizaría con una marca que no ha alcanzado el estatus de notoria, para evitar la competencia desleal que permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria. En este sentido, está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos'. (Proceso 46-IP-2006, marca: PUM COLOMBINA, publicado en la Gaceta Oficial N° 1415, del 18 de octubre del 2006).*

*En relación con esta posición, el profesor Jorge Otamendi, al analizar la figura de la caducidad por no uso en el derecho argentino, manifestó:*

*'No es justo que una marca que en su vida registral alcanzó una gran notoriedad y prestigio pueda ser apropiada sin más por un tercero al vencimiento de los cinco años. No sólo se permitiría con ello un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, sino también un engaño al público, que creará que el fabricante es el mismo de siempre. En estos casos debe aplicarse un criterio diferente en defensa de estas marcas notorias que se alejan del mercado dejando un recuerdo que durará muchos años en quienes la conocieron. Ya en otros casos los tribunales han considerado de manera especial a las marcas notorias, y en éste también corresponde en razón de esa asociación producto-fabricante que sobrevive al producto o al servicio en el mercado'.*

*'La caducidad no puede ser el vehículo, el medio para la realización de actos indebidos, como lo son todos aquellos que pretendan el aprovechamiento del prestigio ajeno'. (OTAMENDI, Jorge. Op. cit., p. 339).*

*En este sentido, a criterio de este Tribunal no puede cancelarse una marca notoriamente conocida y reconocida por la autoridad administrativa, o juez nacional, salvo que pierda dicha calidad por una razón de hecho o derecho debidamente probada, tal como lo ha señalado el Tribunal en la interpretación prejudicial del Proceso 46-IP-2006, ya citado: "deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría*

*de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que no es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use’.*

*Así, el reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.*

*Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*

- a. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;*
- b. La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;*
- c. La antigüedad de la marca y su uso constante;*
- d. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca’.*

*De conformidad con lo expresado, la Oficina Nacional Competente o el Juez consultante, al entrar a evaluar la procedencia de la cancelación por no uso de una marca notoria, deberá determinar si de conformidad con las pruebas aportadas por el titular de la marca se demuestra que ésta, aunque no era usada, seguía siendo notoria al momento en que se presentó la solicitud de cancelación” (sic).*

#### **XIV. Nulidad marcaria**

El Tribunal desarrolló en el Proceso 86-IP-2007 un análisis de la legislación andina previa, y la novedad de la prescripción y la continuidad de las causales.

##### **14.1. Proceso 86-IP-2007 (GOAC 1557, publicada el 5 de noviembre del 2007): Diferencia que consagra la Decisión 486 entre la nulidad relativa y absoluta. Relación con las causales previstas en la Decisión 344. La prescripción de la acción**

*“Si bien el registro de CHOCOFLAKES fue solicitado en vigencia de la Decisión 344, la demanda dentro del proceso interno se presentó en vigencia*

*de la Decisión 486. Por tal razón, y atendiendo a que la demandante argumentó que la acción ya prescribió, el Tribunal reitera la posición adoptada en anterior providencia en relación con el tema de la nulidad absoluta y relativa en la Decisión 486, la relación con las causales que consagra la Decisión 344, y el término de prescripción en relación con registros concedidos en vigencia de anteriores Decisiones, el cual fue:*

*Sobre el tema anotado el Tribunal ha expresado lo siguiente:*

	<b>Artículo 113 de la Decisión 344</b>	<b>Inciso primero y segundo del artículo 172 de la Decisión 486</b>
<b>Clases de nulidad</b>	<i>Hace referencia a una sola clase de nulidad.</i>	<i>Diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa.</i>
<b>Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad</b>	<i>La parte interesada. De oficio por la autoridad nacional.</i>	<i>Para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, cualquier persona. De oficio por la autoridad nacional competente. Para la nulidad relativa el interesado.</i>
<b>Prescripción de la acción</b>	<i>No establece término de prescripción.</i>	<i>Para la nulidad absoluta no prescribe la acción. Para la nulidad relativa prescribe en 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.</i>
<b>Causales de nulidad</b>	<i>La norma señala tres causales: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión. b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales. c) El registro se haya concedido de mala fe”.</i>	<i>La norma distingue entre las causales para la nulidad absoluta y para la relativa, de la siguiente manera: Causales de nulidad absoluta: cuando el registro de una marca se hubiese concedido en contravención de los artículos 134 primer párrafo<sup>1</sup>, y 135 de la Decisión 486. Causales de nulidad relativa: cuando el registro se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.</i>

*Como se observa, uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompaña con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca.*

*La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.*

*La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado; aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.*

*Como ya se advirtió, los requisitos de validez del registro marcario son los determinados en la norma comunitaria vigente al momento de solicitud del mismo ante la Oficina Nacional, sin perjuicio de que el Juez Nacional al momento de fallar una acción de nulidad, conforme al artículo 172 de la Decisión 486, verifique la aplicabilidad de la causal alegada, para concluir que no se encuentra derogada en la nueva norma, o bien que con respecto a la marca observante u opositora no hayan ocurrido circunstancias de hecho o de derecho que la hayan hecho desaparecer del mundo jurídico.*

*En cuanto a la consagración de la figura de la prescripción en relación con el ejercicio de la acción de nulidad relativa, dado que al introducir un término perentorio para el ejercicio de la acción de nulidad relativa se restringe el derecho de acción que antes no tenía lapso señalado, este Tribunal encuentra que dentro del entorno natural de la ley la Decisión 486 respecto a aquella solo puede regir desde su entrada en vigencia, que lo fue el 1 de diciembre del 2000, sin que se posibilite la aplicación retroactiva de la misma.*

*Sin embargo, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, la prescripción de la acción de nulidad relativa también será aplicable a los registros marcarios concedidos al amparo de una normativa anterior pero que sean renovados en vigencia de la Decisión 486.*

*El anterior criterio también aplica a los registros marcarios otorgados al amparo de normas anteriores, caso en el cual el término de prescripción*

*igualmente debe contarse desde la entrada en vigencia de la Decisión 486, como quiera que esta Decisión, al establecer término de prescripción para el ejercicio de la acción de nulidad relativa, tuvo en cuenta que los derechos adquiridos por el titular del registro marcario no pueden estar sujetos de manera intemporal a la posibilidad de ser demandados por causales de nulidad que la nueva normativa califica como relativas, relacionadas con los derechos de otros titulares de marcas'. (Proceso 235-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 26 de julio del 2006).*

*El Juez Consultante, para establecer si opera la prescripción de la acción de nulidad de un registro concedido al amparo de la Decisión 344, pero que se decidirá en vigencia de la Decisión 486, deberá determinar si se está en frente de un caso de nulidad relativa o de nulidad absoluta, de conformidad con los parámetros establecidos anteriormente, y en el caso de la primera, la fecha en que se solicitó la nulidad” (sic).*

#### **14.2. (GOAC 1557, publicada el 5 de noviembre del 2007): Acción de nulidad ante el Juez Nacional y aplicación del artículo 172 de la Decisión 486**

*“Si bien la solicitud de registro del signo denominativo CHOCOFLAKES se presentó en vigencia de la Decisión 344 y, en consecuencia, la normativa sustancial contenida en dicha normativa es aplicable al caso en cuestión, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender que si bien la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico” (sic).*

## **XV. Infracción a los derechos marcarios**

### **15.1. Proceso 55-IP-2007 (GOAC 1527, publicada el 31 de julio del 2007): Derecho al uso exclusivo de la marca**

*“El Tribunal reitera que el registro del signo ante la oficina nacional competente configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 486.*

*Sobre esta posibilidad de obrar, el Tribunal ha precisado que ‘el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo’ (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso: DERMALEX)” (sic).*

### **15.2. Proceso 143-IP-2006 (GOAC 1436, publicada el 1 de diciembre de 2006): El derecho al uso exclusivo de la marca y facultades que otorga su registro**

*“En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece que el registro del signo como marca se realiza ante la Oficina Nacional Competente de uno de los Países Miembros, configurando así el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la aludida Decisión.*

*Afirmando lo dicho anteriormente mencionamos que el artículo 154 de la Decisión 486 establece que ‘el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente’.*

*La jurisprudencia de este Tribunal, al referirse a las facultades que confiere el registro de la marca, ha precisado:*

*'Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos facetas: la positiva y la negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca.*

*La otra cara de la exclusividad, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca, y en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular.*

*(...)*

*La doctrina señala tres facultades específicas de que dispone el titular de una marca, que se derivan del derecho exclusivo:*

*La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.*

*Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar.*

*La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca'<sup>47</sup>.*

*Por tanto, el ius prohibendi, o el aspecto negativo del derecho de uso exclusivo, aun cuando adquiere una relevancia especial en los derechos marcarios, presupone la existencia de un contenido positivo: el ius fruendi o derecho de goce y disfrute de la marca, lo que explica, por ejemplo, la facultad del propietario de la marca a obtener una retribución económica por la utilización realizada por terceros autorizados, así como a usar y disponer de la marca*

<sup>47</sup> Proceso 4-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 189, del 7 de agosto de 1995, caso: EDEN FOR MAN. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

*sin más limitaciones y cargas que las impuestas por el ordenamiento jurídico comunitario.*

*Este Tribunal ha señalado que el derecho al uso exclusivo del signo ‘permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario. El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria’<sup>48</sup>.*

*El Tribunal ha precisado además que los derechos de exclusión en referencia ‘pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para “impedir” determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión’<sup>49</sup>. Por tanto, ‘La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (...) la presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (...) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión’<sup>50</sup>.*

<sup>48</sup> Proceso 33-IP-2000, sentencia del 31 de mayo del 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 581, del 12 de julio del 2000, caso: MAXMARA. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

<sup>49</sup> Proceso 69-IP-2000, sentencia del 6 de julio del 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de julio del mismo año, caso: MAXMARA.

<sup>50</sup> Proceso 11-IP-96, sentencia del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, caso: BELMONT. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

*Así, de acuerdo a lo expuesto, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, varios actos determinados específicamente en sus 6 literales, tomando aquellos que tienen que ver con este caso, así: los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d). Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).*

*Cabe recalcar que estas prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona, con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158).*

*Por último, cabe poner de relieve la orientación según la cual ‘para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca tiene que cumplir con determinadas cargas que son fundamentalmente las de usar la marca, ejercitar las acciones por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovar la marca’<sup>51</sup>.*

*Este Tribunal ha sostenido al respecto que: ‘(...) el derecho exclusivo conferido por el registro marcario se encuentra ostensiblemente acompañado de una regulación de las facultades de que dispone el titular para prohibir*

---

<sup>51</sup> Bercovitz (2003, p. 496).

*ciertos actos por parte de terceros, lo cual implícitamente constituye no sólo la atribución de un señorío sino incluso una obligación de uso del signo, debido a que –tal como lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de este Tribunal– «así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado». (Sentencia emitida dentro de la acción de incumplimiento 2-AI-96, caso: BELMONT, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 291 del 3 de setiembre de 1997)<sup>52</sup>» (sic).*

**15.3. Proceso 143-IP-2006 (GOAC 1436, publicada el 1 de diciembre del 2006):  
Legitimación para accionar por la infracción de derechos protegidos en el régimen común sobre propiedad industrial**

*“El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.*

*El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes. La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito.*

<sup>52</sup> Proceso 84-IP-2000, sentencia del 21 de marzo del 2001, publicada en la GOAC 677 del 13 de junio del mismo año, caso: KRYSTAL. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

### ***Tutela de mérito de los derechos protegidos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial***

*A tenor de lo dispuesto en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.*

*En el caso de autos, la acción de la sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRENDY S.A. tiene por objeto principal la condena de la parte demandada, SOLIDENCA S.A., a la indemnización de los daños y perjuicios causados, según lo afirma la actora, por la presunta infracción de su derecho al uso exclusivo de la marca “Trendy y diseño a color” por competencia desleal.*

*El artículo 243 de la Decisión 486 establece los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.*

*Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. En todo caso, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla,*

*deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).*

*Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización” (sic).*

## **XVI. Actos de competencia desleal en materia de marcas**

### **16.1. Proceso 143-IP-2006 (GOAC 1436, publicada el 1 de diciembre del 2006): Competencia desleal vinculada a la propiedad industrial**

*“La demanda que dio inicio al proceso en controversia y dentro del cual se ha solicitado la interpretación prejudicial por parte de este Organismo, fue presentada en vigencia de la Decisión 486.*

*Aunque las Decisiones Andinas, excepto la Decisión 486, no regulan de manera expresa el tema de la competencia desleal, del propio Acuerdo de Cartagena se desprende la protección de la sana o leal competencia. En efecto, el artículo 93 del Acuerdo de Cartagena dispone lo siguiente:*

*‘Artículo 93.- Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como “dumping”, manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto equivalente. En este orden de ideas, la Comisión contemplará los problemas que puedan derivarse de la aplicación de los gravámenes y otras restricciones a las exportaciones.*

*Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas en los casos particulares que se denuncien’.*

*Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial.*

### ***Concepto de acto desleal***

*La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prácticas calificadas como de competencia desleal. En virtud del artículo 10bis de la Unión de París, los países de la Unión de París están obligados a garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal. Este artículo contiene una cláusula general en virtud de la cual se considera competencia desleal todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Así, en efecto, la competencia desleal, en sentido amplio, es todo acto contrario a los usos honestos.*

*El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: ‘Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos’.*

*De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.*

*En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que ‘son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor’<sup>53</sup>.*

*El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. Y en armonía a lo dicho se toma en consideración lo que la doctrina dice sobre el tema:*

*‘Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo “comercial”, por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en*

<sup>53</sup> Proceso 38-IP-98, sentencia del 22 de enero de 1999, publicada en G.O.A.C. N° 419, del 17 de marzo de 1999. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

*cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones*<sup>54</sup>.

*'La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios*<sup>55</sup>.

*Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.*

*Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: 'de un lado, se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas. (publicidad engañosa, por ejemplo)*<sup>56</sup>.

*Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:*

- a. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.*
- b. Que el acto o la actividad sea indebido.*
- c. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal 'cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario*

---

<sup>54</sup> Jaeckel (2001, p. 45).

<sup>55</sup> Narváez (s/f, p. 316).

<sup>56</sup> Gacharná (1892, p. 47).

*competidor, bastando, por lo tanto, la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción’.*

*En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos.*

*La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesto o desleal, se desprende de la propia normativa andina.*

*Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios.*

*Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo.*

### ***Actos de competencia desleal***

*En el artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa. Estos son:*

- a. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.*
- b. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.*
- c. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.*

### **Actos de competencia desleal por confusión**

*El primer grupo, ‘actos de competencia desleal por confusión’, goza de las siguientes características:*

- a. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.*
- b. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.*

*En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica desleal.*

- c. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurren en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: ‘En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurren en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. (...) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (...)’.* (Flint Blanck, Pinkas: ‘Tratado de defensa

*de la libre competencia': Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)<sup>57</sup>.*

*El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado:*

*'En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.*

*La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.*

*La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo<sup>58</sup>.*

*Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe indicar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.*

<sup>57</sup> Proceso 116-IP-2004, sentencia del 13 de enero del 2005. G.O. N° 1172, del 7 de marzo del 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

<sup>58</sup> Proceso 116-IP-2004, ya citado.

### ***Actos de competencia desleal por descrédito comercial***

*En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor.*

*Se debe entender por aseveración ‘toda información que dé por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor’<sup>59</sup>.*

### ***Actos de competencia desleal por aseveraciones en el ejercicio del comercio***

*El tercer grupo de actos se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión.*

*Se ha dicho que ‘se confunde a un consumidor, cuando basado en artificios o engaños se crea en él un error; se provoca en el consumidor un concepto errado, del cual el comerciante obtiene un provecho en favor de sus establecimientos, productos o servicios y que finalmente repercute en un incremento patrimonial. La causa de este incremento patrimonial, el motivo que origina este enriquecimiento, no es otro que la confusión creada por el comerciante, intencional o no, y que finalmente sirve de motivo a la decisión del consumidor para preferir su establecimiento, productos o servicios’<sup>60</sup>.*

### ***De las acciones de competencia desleal***

*El artículo 267 de la Decisión 486 consagra la acción de competencia desleal, la cual se puede intentar sin perjuicio de otra acción ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial.*

<sup>59</sup> “Diccionario de la Lengua Española”. “Aseverar: Afirmer o asegurar lo que se dice. Afirmer: 2. Asegurar o dar por cierto algo”. Vigésima segunda edición.

<sup>60</sup> Velásquez Restrepo, Carlos Alberto, “Instituciones de Derecho Comercial”, p. 221. Tomado de la página web: <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EplkyAEkVEIZYgysQa.php>.

*De acuerdo con lo anterior, la acción de competencia desleal se puede intentar por el afectado, quien, además, puede ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses, tal como sería el caso de que se intentara una acción de competencia desleal y una acción de nulidad.*

*Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletiva o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal. Regulan, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal.*

*En efecto, el artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal.*

*El artículo 269 dispone, por su parte, que si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal.*

### ***Criterios para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios***

*En el proceso interno que dio origen a la presente interpretación la demandante INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRENDY S.A. afirma, como ha sido dicho, que las infracciones cometidas por SOLIDENCA S.A. ha causado muchos perjuicios económicos, por tanto, solicita el cese inmediato de los actos violatorios a la propiedad intelectual y el pago de una indemnización que asciende, a su decir, a \$1'450.000,00, estimación en la cual han tomado en cuenta: '(i) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, (ii) los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la infracción; (iii) los beneficios que el titular hubiese obtenido de no haberse producido la infracción'.*

*El Diccionario de la Real Academia indica que “daño” es el delito consistente en causar daños en la propiedad ajena; “emergente” como el valor de la pérdida sufrida o de los bienes destruidos o perjudicados; “perjuicio”, como la compensación que se exige a quien ha causado un daño para reparar este; “indemnizar”, como el resarcimiento de un daño o perjuicio<sup>61</sup>.*

<sup>61</sup> “Diccionario de la Lengua Española”. Real Academia Española. Vigésima segunda edición. 2001. Tomos 4 y 6. p. 491 y 857.

*En cuanto al artículo 243 de la Decisión 486, este enuncia de manera no exhaustiva algunos criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios probados por el actor.*

*El primer criterio es el del daño emergente y el lucro cesante. Por daño emergente se entiende el perjuicio efectivamente sufrido por el actor y que se encuentre causalmente determinado por la conducta del infractor. De conformidad con ello se deberán indemnizar, por ejemplo, los gastos de publicidad y difusión en que incurrió el afectado para hacer frente a la competencia desleal.*

*Por lucro cesante se entiende las ganancias que el afectado dejó de percibir debido a la competencia desleal, de no haberse presentado ésta. Las ganancias se determinan en el periodo de tiempo que se encuentra comprendido entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.*

*La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido. ‘En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el periodo de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas’<sup>62</sup> (sic).*

## **XVII. Acuerdos de coexistencia marcaria**

### **17.1. Proceso 10-IP-2007 (GOAC 1497, publicada el 15 de mayo del 2007): Coexistencia entre signos idénticos o similares**

*“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el aludido ‘riesgo de confusión’ al colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Sin embargo, existe un fenómeno denominado ‘LA COEXISTENCIA DE SIGNOS’, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal ‘coexistencia de*

---

<sup>62</sup> Proceso 116-IP-2004, ya citado.

*hecho' no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera:*

*'La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad'. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo del 2003).*

*Ante esta situación corresponde al Juez Consultante el determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y sobre todo el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión" (sic).*

**17.2. Proceso 167-IP-2005 (GOAC 1285, publicada el 17 de enero del 2006):  
Acuerdos de coexistencia marcaria**

*"Con relación al tema existen dos clases de coexistencia marcaria: una de ellas llamada de derecho, que se da cuando existen dos registros marcarios, prevista en el artículo 159 de la Decisión 486 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distinguan los mismos productos o servicios, pero permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse dichos productos o servicios. Sin embargo, la misma norma establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso, para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.*

*Al respecto, el Tribunal dice que los 'Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para*

*determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza'. (Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1015, del 27 de noviembre del mismo año, caso: BSCH mixta).*

*El Tribunal ha señalado sobre el tema que 'no obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error... En este sentido, la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular'. (Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 739 del 3 de diciembre del 2001, marca: ALLEGRA), de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente fundamentalmente al destinatario final que es el público consumidor.*

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

*(...)*

### ***Del consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial a favor de un tercero***

*En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso y el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. Sobre el tema de las marcas, el ordenamiento comunitario andino recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscribe en el registro autorizado. Este registro le permite al titular de una marca usarla exclusivamente y, además, le otorga el derecho de oponerse y de evitar que otro lo haga.*

*En este sentido, el Tribunal ha sostenido ‘que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca’. (Proceso 10-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1177 del 22 de marzo del 2005, marca: EKSTASE).*

*El literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro de un signo que infrinja indebidamente el derecho de propiedad industrial de un tercero, literal que se lo interpreta haciendo referencia al artículo 155 de la Decisión 486 que confiere al titular de una marca el derecho de impedir que cualquier tercero realice sin su consentimiento cierto tipo de actos. Estos consisten en: (i) aplicar o colocar un signo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se haya registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta ha sido registrada o sobre los envases envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; (ii) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, siguiendo los parámetros ya descritos; (iii) fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca; (iv) usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, en caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación. El Tribunal ha sostenido que: ‘Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que*

*tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157). Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación alteración o deterioro (artículo 158)'. (Proceso 89-IP-2005, aprobado el 20 de julio del 2005, marca: envíos de dinero BBVA Bancomer+Grafica a color, citando al Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1172 del 7 de marzo del 2005, marca: CALCIORAL).*

*Igualmente este Tribunal ha sostenido que: 'A través de su consentimiento, expreso e inequívoco, el titular del derecho manifiesta, en lo principal, al solicitante del registro, su voluntad de convenir en la coexistencia de los signos, a pesar de la infracción del derecho al uso exclusivo del suyo, lo que hace aplicable, a la posibilidad excepcional del consentimiento del titular, la ratio iuris que subyace a la posibilidad excepcional del acuerdo de comercialización entre titulares de marcas idénticas o similares, para distinguir los mismos productos o servicios en la Subregión. (Proceso 89-IP-2005, ya citado). De conformidad con el segundo párrafo del artículo 159 en el caso de llegarse a acuerdos, las partes necesariamente deberán evitar el riesgo de confusión del público consumidor respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, por lo que el límite de los acuerdos en todos los casos será el de que no se produzca riesgo de confusión.*

*Por lo tanto, en los casos en los que medie el consentimiento del titular del derecho al que se refiere el artículo 136 literal f), se deberá proceder de conformidad con el artículo 159 adoptando las previsiones en éste señaladas" (sic).*

## **XVIII. Notoriedad marcaria**

### **18.1. Proceso 2-IP-2007 (GOAC 1504, publicada el 30 de mayo del 2007): Signo notoriamente conocido, su reconocimiento, prueba y efectos**

“La notoriedad de un signo radica en que sea conocido, difundido y aceptado por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los

bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene un signo notorio es que sea protegido de manera especial y mejor apreciada con relación a los demás signos, pues de su misma cualidad de ‘notorio’ es que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

La gran diferencia que añade la Decisión 486 al régimen de propiedad industrial pasado (Decisión 344) sobre la notoriedad es el hecho que no es necesario el registro del signo para que éste sea considerado notorio, tal como lo establece el artículo 229 de la Decisión 486.

La prueba de la notoriedad estará basada en los factores que detalladamente señala el artículo 228 de la Decisión 486, los cuales son:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o*
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) los aspectos del comercio internacional; o*
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero’.*

*Estos factores son los que el Juez consultante deberá tomar en cuenta para considerar a un signo en la categoría de notoriamente conocido.*

*El artículo 136, literal h), prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción, transliteración o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, independientemente de los productos o servicios que éste distinga, siempre que su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, se perciba un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de la fuerza distintiva del mismo, o de su valor comercial o publicitario.*

*Como señalamos, estas prohibiciones serán aplicables, 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.*

*Para determinar la notoriedad de una marca, tal como se ha indicado, es necesario saber que la misma radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de consumidores o usuarios de los bienes o servicios que son comercializados con la marca. Así, serán considerados sectores pertinentes (1) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo, (2) las personas que participen en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique y (3) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.*

*La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor.*

*Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis. Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad; en este sentido, el análisis*

*de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distinguen, o a la clase a la que pertenezcan.*

*De otro lado, corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos; siendo, la carga de la prueba de notoriedad a quien la alegue” (sic).*

## **18.2. Proceso 133-IP-2006 (GOAC 1451, publicada el 9 de enero del 2007): De la marca notoria y de la prueba de su notoriedad**

*“Atendiendo a que en el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la sociedad demandante argumentó que la marca mixta TRANSPACK es notoria, se hace necesario tratar el tema de la marca notoria y de la prueba de su notoriedad.*

### ***Definición***

*A diferencia de la normativa anterior, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos.*

*En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el espectro y se hace regulación general de los signos notoriamente conocidos.*

*El artículo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido, definición normativa que precisa las siguientes características:*

- *Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.*
- *Lo anterior se debe analizar junto con el artículo 230, que establece qué se debe entender por sector pertinente.*
- *Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.*
- *La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.*

## **Protección**

*El Tribunal al interpretar anteriores Decisiones, sobre el tema ha dicho que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más amplia.*

### **En relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca**

*El Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.*

*Con la Decisión 486 el amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el riesgo de asociación, el riesgo de uso parasitario y el riesgo de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo, idéntico o similar, a la marca notoria.*

*En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar:*

- *De la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486 se desprende que no se negará la calidad de notoria y su protección aunque no lo sea en el País Miembro respectivo. Basta con que sea notoria en cualquiera de los Países Miembros.*
- *Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.*

*Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria rompe el principio de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, el cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de*

*notorio de un signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.*

*La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que en este caso la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al uso del signo en el mercado, aunque deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*

### ***En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado***

*Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad<sup>63</sup>. La Decisión 486, atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad*

<sup>63</sup> Pacon (s/f), publicado en <http://www.ugma.edu.ve>. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

*“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.*

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

*con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario.*

*En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos al evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro, o en relación con el origen empresarial del mismo, atendiendo a la identidad o semejanza de los signos, así como a la identidad, semejanza, relación o conexión de los productos que amparan.*

*Respecto del riesgo de dilución, se busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.*

*Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente:*

*‘En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia’<sup>64</sup>.*

*Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández-Novoa ha establecido con total acierto lo siguiente:*

*‘Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada. La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior.  
(...)*

---

<sup>64</sup> Monteagudo (1995, p. 283).

*En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombrada es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizarasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada*<sup>65</sup>.

*Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido. Esta protección está ligada a la función publicitaria de la marca y se diferencia de la anterior en que en la finalidad del competidor parasitario es sólo un aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva.*

*Sobre el tema la doctrina ha manifestado:*

*‘El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo’*<sup>66</sup>.

*Se advierte que si bien la norma comunitaria objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca*

---

<sup>65</sup> Fernández-Novoa (1990, pp. 307 - 308). Op. cit.

<sup>66</sup> Monteagudo (1995, p. 247). Op. cit.

*o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada, sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva, como ya se advirtió.*

### **Prueba**

*El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Competente con base en las pruebas presentadas.*

*Según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:*

- ‘a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;*

- h) *el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o*
- i) *la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) *los aspectos del comercio internacional; o*
- k) *la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero” (sic).*

## **XIX. Distintividad adquirida**

### **19.1. Proceso 55-IP-2007 (GOAC 1527, publicada el 31 de julio del 2007): La distintividad adquirida**

*“El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la Decisión 486 los impedimentos para que un signo sea considerado como marca.*

*El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135, literal b), de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.*

*El último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 consagra el fenómeno jurídico de la ‘distintividad adquirida’.*

*Como se advirtió anteriormente, uno de los requisitos para el registro de un signo como marca es la distintividad. Sin embargo, si un signo que ab initio no era distintivo, tal como sucedería con un signo genérico o descriptivo, puede resultar que, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, se hubiera convertido en un signo con aptitud distintiva, si así lo demuestra el titular del registro.*

*En este sentido, la distintividad que exige el artículo 134 puede ser una distintividad propia del signo, o haber sido adquirida por el uso en el mercado.*

*El Tribunal de Justicia ha abordado el tema teniendo en cuenta la operancia de dicha figura antes de la solicitud de registro y bajo la perspectiva de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, igual ha ilustrado sobre las características básicas de la figura estudiada. En efecto, en la Interpretación Prejudicial 92-IP-2004, reiterada en la Interpretación Prejudicial 195-IP-2005, el Tribunal ha señalado lo siguiente:*

*‘Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Así se desprende (...) un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En la doctrina se explica que “un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un ‘secondary meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca”. (BERCOVITZ, Alberto; op. cit., p. 471)’. (Proceso 92-IP-2004. Caso: denominación UNIVERSIDAD VIRTUAL, publicado en la Gaceta Oficial N° 1121, del 28 de setiembre del 2004).*

*En el contexto anteriormente anotado, se desprenden las siguientes características para que opere la figura de la distintividad adquirida <sup>67</sup>:*

<sup>67</sup> A título ilustrativo, es pertinente citar la sentencia de 4 de mayo de 1994, caso Chiemsee, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En este caso, el Tribunal al analizar el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CCE, presentó algunas bases sobre la determinación del fenómeno de la “distintividad sobrevenida”, a saber:

(...)

*“Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha*

- a. *Que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró ab initio no reúna el requisito de distintividad. El último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 limita la excepción a los literales e), f), g) y h), es decir, a los signos genéricos, descriptivos, comunes o usuales, o a un color aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma específica.*
- b. *Que por efecto del uso constante en un País Miembro, el signo hubiere adquirido distintividad respecto de los productos o servicios que ampara. El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, deben prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas dirigido a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante.*

*Uso constante es el uso ininterrumpido, y, además, en el derecho marcario, este uso debe ser real y efectivo.*

*El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 313 en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110, y en la Decisión 486 en el artículo 166.*

*El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrentan al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de*

---

*hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una precedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.*

*Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una significativa fracción de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple.*

*El Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión". (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 4 de mayo de 1999. Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97)*

*los productos y servicios comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:*

- *La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.*
- *La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.*

*En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado:*

*‘Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio hacen que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres*

*bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344. (Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial del 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial N° 199, del 26 de enero de 1996).*

*Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante, real y efectivo del signo no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva.*

*El juzgador debe determinar si el uso constante del signo no distintivo permite que el público consumidor distinga los productos o servicios designados con dicha marca de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial. Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y analizar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinante de su origen empresarial.*

*En este sentido, al adquirir un signo distintividad por su uso constante en el mercado, sólo sustrae el requisito de distintividad que la ley propone, pero no por dicho motivo supera las prohibiciones relativas de registro, es decir, en función a derechos válidos de terceros.*

*El Juez o la Oficina de Registro, en su caso, deben hacer un análisis complejo que involucre, por ejemplo, si pese al grado de descriptividad y genericidad de una marca en relación con determinados productos, la marca que ha adquirido distintividad es notoria, caso en el cual prevalecería la protección de la marca notoria debido a su protección especial y al principio de amparo a la actividad empresarial.*

*La doctrina, al tratar temas como Descriptividad vs. Distintividad, deja esbozado lo complejo del asunto. Así lo entiende parte de la doctrina en España al analizar estos problemas en su legislación:*

*'La limitación referida a indicaciones descriptivas supondría un mecanismo adicional del sistema de marcas para prevenir la monopolización de términos privados de distintividad. Por lo tanto, en el debate en torno a la limitación del art. 37.b) subyace la compleja delimitación entre*

*descriptividad (y genericidad) y distintividad, no exenta de grados y matices. En ocasiones será indubitable el carácter descriptivo de un determinado signo (p. ej. una denominación geográfica); sin embargo, otros casos serán más dudosos (signos sugestivos, signos que combinan diversos elementos descriptivos o genéricos, signos que hayan adquirido distintividad sobrevenida (...)<sup>68</sup>” (sic).*

## **XX. Lema comercial**

### **20.1 Proceso 136-IP-2006 (GOAC 1591, publicada el 25 de febrero del 2007): Ámbito de protección del lema comercial y normativa, Decisión 344**

*“El artículo 118 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que los Países Miembros podrán registrar lemas comerciales de conformidad con las legislaciones nacionales; define, además, el lema comercial como ‘(...) la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca’.*

*En relación con el concepto y las funciones del lema comercial, en anterior jurisprudencia el Tribunal ha manifestado lo siguiente:*

*‘La disposición prevista en el artículo 118, segundo párrafo, de la Decisión 344, establece que el lema comercial es “la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”’. (Sentencia dictada en el expediente Nº 33-IP-2003, del 13 de mayo del 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio del mismo año, caso: ONE STEPP UP mixta).*

<sup>68</sup> Miralles Miravet, Sergio. “Notas en torno a las limitaciones del derecho de marca”. Publicado en la Revista Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia Nº 41. Instituto de Derecho y Ética industrial, Madrid, España, p. 33.

*Por su parte, la doctrina enseña que ‘los lemas (slogans) son extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizados para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un “clima” o “atmósfera” de valorización (...)’. (BENTATA, Víctor: “Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, 1994, p. 230).*

*La función complementaria del lema encuentra confirmación en las exigencias según las cuales la solicitud de su registro deberá especificar el signo solicitado o registrado como marca y con el cual se usará (artículo 119), y su transferencia deberá llevarse a cabo conjuntamente con el signo al cual se encuentra asociado y de cuya vigencia depende (artículo 121), así como en la prohibición de su registro, caso que aluda a marcas o productos idénticos o similares, o que los pueda perjudicar (artículo 120). Esta prohibición revela además que, para ser registrable, el lema debe ser distintivo.*

*La función complementaria en referencia se observa por último en su disciplina normativa (Sección VIII), toda vez que la misma forma parte de la correspondiente a las marcas (Capítulo V). La citada disciplina prescribe que los Países Miembros se encuentran facultados para registrar como marca los lemas comerciales (artículo 118) y que, a los efectos de su registro, les serán aplicables las disposiciones pertinentes del Capítulo sobre Marcas (artículo 122). (Proceso 109-IP-2004. Interpretación Prejudicial del 22 de setiembre del 2004).*

*El artículo 83, literal c), de la Decisión 344 dispone que la existencia de un lema comercial puede presentarse como una causal de irregistrabilidad marcaria, siempre y cuando se presenten dos circunstancias:*

- *Que el signo que se pretende registrar como marca sea idéntico o se asemeje a un lema comercial registrado.*
- *Y que dadas las circunstancias pudiera inducirse al público consumidor a error.*

*De conformidad con lo anterior, para que un lema comercial registrado impida el registro de un signo como marca, además de que exista identidad o similitud entre los signos, se hace necesario que de acuerdo con los productos amparados, su forma de comercialización, la clase a la que pertenecen, etc., se genere riesgo de confusión en el público consumidor” (sic).*

## XXI. Comparación entre una marca denominativa y un lema comercial

“Las reglas propuestas en la comparación de signos marcarios son aplicables al comparar un lema comercial con una marca. En consecuencia, al realizar la comparación entre éstos se tendrán en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina<sup>69</sup>, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corporación, y que son del siguiente tenor:

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

*Los signos denominativos se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.*

*Al ser el lema comercial también un signo denominativo, los criterios adoptados por el Tribunal en relación con la comparación de marcas denominativas son perfectamente aplicables al caso particular.*

*Fernández-Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas:*

*(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el*

<sup>69</sup> Breuer Moreno, Pedro. “Tratado de marcas de fábrica y de comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.

*juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.*

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

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

*(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores<sup>70</sup>.*

*De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo “EL AUTENTICO” y el lema comercial “EL AUTÉNTICO EXTRA SUAVE QUE SUAVE ES”, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal” (sic).*

## **XXII. Los nombres y enseñas comerciales y su protección**

### **22.1. Proceso 42-IP-2007 (GOAC 1518, publicada el 12 de julio del 2007): Identidad o semejanza con un nombre o enseña comercial**

*“La Decisión 486 en sus artículos 190 y 200, en concordancia con el artículo 136, literal b), de la misma Decisión protege al nombre y al rótulo o enseña comercial.*

*De acuerdo al artículo 190, se entiende por nombre comercial al signo que identifica a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil. Indica, además, que lo puede constituir, entre otros, su denominación*

---

<sup>70</sup> Fernández-Novoa (1984, pp. 199 y ss). Op. cit.

*social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.*

*En consecuencia, el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.*

*Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que ‘se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa’<sup>71</sup>.*

*Se entenderá por enseña comercial el signo o denominación que utiliza una empresa para identificar su establecimiento, ‘la enseña es una designación emblemática o nominal por la cual la sociedad o el establecimiento que lo posee se distingue de las otras sociedades o establecimientos comerciales, industriales y agrícolas (...). La enseña o muestra nominal puede ser una abreviatura de la razón social, presentada bajo una forma peculiar y distintiva, a fin de que al formar un conjunto con ella, dé el carácter de marca registrable (...)’<sup>72</sup>. Se entenderá por rótulo el ‘nombre bajo el cual se da a conocer al público un establecimiento fabril o mercantil y que se aplica a las muestras, escaparates y demás accesorios propios para diferenciar dicho establecimiento de otros similares, distinguiéndose entre los rótulos consistentes en el nombre de un comerciante o sociedad y las denominaciones de fantasía’<sup>73</sup>.*

*De acuerdo al artículo 200 de la misma Decisión, la protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.*

*Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se*

<sup>71</sup> Proceso 145-IP-2004, sentencia del 25 de noviembre del 2004, marca: BIMBO. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

<sup>72</sup> Cavelier (1962, pp. 73 y 74).

<sup>73</sup> “Diccionario Básico Jurídico”. Editorial Comares. Granada (España).1986. p. 318.

*ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: 'Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores'<sup>74</sup>.*

*En consecuencia, las normas aplicables a los nombres comerciales se aplican a las enseñas, por lo tanto, se puede entender que el derecho sobre la enseña se adquiere por el registro o por su uso efectivo.*

*Este Tribunal también ha manifestado que '(...) en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro. (...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro. (Proceso 45-IP-98, ya citado).*

*El Régimen Común de Propiedad Industrial, a partir de la Decisión 311, protege al nombre comercial frente a una solicitud o al registro posterior de signos marcarios que guarden semejanzas con aquél, ya que pueden inducir a error a los consumidores, aplicable, igualmente, a la enseña comercial.*

*La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, protege al nombre, a un rótulo o enseña comercial, prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se les asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error.*

<sup>74</sup> Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 581 del 12 de julio del 2000, marca: IMPRECOL. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

*Esta causal de irregistrabilidad está destinada a evitar imitaciones o usurpación de nombres o enseñas comerciales, facultando a quien utilice o posea un nombre o enseña comercial protegidos a oponerse al registro de un signo confundible determinado.*

*Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; sin embargo, ‘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’. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional ‘que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). 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’<sup>75</sup> (sic).*

## **22.2 Proceso 6-IP-2007 (GOAC 1512, publicada el 26 de junio del 2007): Protección del nombre comercial**

“El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.

El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones del texto normativo:

- *El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad de un comerciante determinado, ya sea que se use para distinguir su actividad económica como tal, sus empresas o sus establecimientos de comercio*<sup>76</sup>.

<sup>75</sup> Proceso 3-IP-98, caso: BELLA MUJER, publicado en la G.O.A.C. N° 338 del 11 de mayo de 1998. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

<sup>76</sup> El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión de tipo conceptual, que será tratado en el literal e) de la presente Interpretación Prejudicial.

- *Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar su actividad, sus empresas o sus establecimientos de comercio con diferentes nombres comerciales.*
- *El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coexistir con ella.*

### ***Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial***

*Los artículos 191 y 193 de la Decisión 486 regulan lo relacionado con el momento en que se genera el derecho exclusivo sobre un nombre comercial y, en consecuencia, el momento desde el cual se debe proteger dicho signo distintivo.*

*De conformidad con los artículos mencionados existe protección del nombre comercial, de conformidad con los siguientes parámetros:*

- a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso. Lo anterior quiere decir que el sistema de registro o depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.*
- b. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo. El Tribunal de Justicia en anteriores Interpretaciones Prejudiciales ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:*

*‘El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre*

*registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”’. (Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial del 31 de mayo del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, del 12 de julio del 2000).*

*Tal protección se soporta en el sistema declarativo en que se fundamenta el nacimiento del derecho sobre el nombre comercial. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.*

*Lo anterior quiere decir que si un País Miembro implanta un sistema de registro de nombres comerciales no implica que el derecho sobre éstos proceda de la inscripción o depósito en el registro, sino que seguirá generándose el nacimiento del derecho con el uso real y efectivo del nombre comercial.*

*Es por esta razón que si bien puede existir un sistema de registro de nombres comerciales, el uso real y efectivo de dicho signo distintivo es lo que delimita el ámbito de protección del derecho, teniendo esto como consecuencia que el solicitante del registro de un nombre comercial debe acreditar su uso real y efectivo y, en consecuencia, continuar con dicho uso para que el derecho subsista.*

*Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra no tendría ninguna clase de derecho en relación con el registro. Es decir, al producirse una contradicción entre el nombre comercial registrado con el real y efectivamente usado en el mercado, prevalecerá este último. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá establecer el uso real y efectivo del nombre comercial para determinar cuál signo es el que realmente tiene relación con el público consumidor y, en consecuencia, cuál es el objeto del derecho del titular.*

### ***Protección en relación con signos idénticos y similares***

*El artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre*

*comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación.*

*Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o asociación.*

*Por otro lado, el artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares, a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial.*

*Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer, de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro” (sic).*

### **22.3. Proceso 2-IP-2007 (GOAC 1504, publicada el 30 de mayo del 2007): Los nombres comerciales, su protección y prueba**

*“El artículo 191 de la Decisión 486 se refiere a la protección del nombre comercial, expresando que el derecho exclusivo sobre él ‘se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa’, y que, en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 486.*

*En este sentido, el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad.*

*Este Organismo, por su parte, ha expresado en este contexto, que ‘un nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su*

*actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo’.*

*La protección de un nombre comercial puede darse por dos medios: la vía del uso del nombre comercial y, aquélla de su inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente. Las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre la una y la otra.*

*La prueba del uso del nombre comercial corresponderá, en todo caso, a quien invoque la existencia de su derecho. Debe comprobarse, no obstante, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca o, de otro nombre, de ser el caso.*

*Esta figura se encuentra protegida por la normativa comunitaria, impidiendo el registro de signos distintivos idénticos o similares, en tal sentido, los criterios para establecer la irregistrabilidad, son los mismos a los señalados para las marcas en el punto anterior” (sic).*

### **XXIII. Diseño industrial**

#### **23.1. Proceso 12-IP-2007 (GOAC 1497, publicada el 15 de mayo del 2007): Diseño industrial y su comparación con la marca gráfica**

*“El Tribunal ha definido al diseño industrial como:*

*‘(...) cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación’.*

*En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se sostiene que:*

*‘se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto (Artículo 113)’”.*

*El diseño industrial para que obtenga reconocimiento jurídico del Estado debe necesariamente ser registrado; para ello debe cumplir los requisitos de fondo y de forma establecidos por la normativa comunitaria.*

*El tema sobre el diseño industrial ha sido plasmado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que serán transcritos a continuación:*

*'Elementos comunes en la definición de diseño industrial*

*En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (...) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber:*

- a. Visibilidad. Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser "visualmente apreciados". Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior, pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea<sup>77</sup> se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último. Se aclara también que por "utilización normal" se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la*

<sup>77</sup> Directiva de la Unión Europea, artículo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica.

*forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños.*

- b. Apariencia especial. El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie.*
- c. Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características.*
- d. Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía<sup>78</sup>.*

---

<sup>78</sup> Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas”. Ginebra, octubre, 2002.

*El Tribunal ha señalado, en relación a la esencia del derecho sobre los diseños industriales, que consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial. En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo. Una vez reconocido por la Ley, el Titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa la normativa andina (en consideración a las repercusiones económicas que los mismos tienen, aplicables a la marca figurativa, caso en cuestión).*

*Los diseños industriales son objeto específico de protección y gozan de un reconocimiento y trato especial, dicho reconocimiento se basa por la naturaleza especial de los diseños industriales, al respecto se toma en consideración lo dicho por la OMPI en el artículo mencionado:*

*‘Los diseños industriales constituyen un objeto específico de propiedad intelectual habida cuenta de su naturaleza particular, que responde tanto a criterios estéticos como funcionales al incorporarse en productos tangibles. Los diseños industriales están a caballo entre las artes y la tecnología, pues los diseñadores industriales se esfuerzan por crear productos cuya forma o aspecto exterior satisfagan la preferencia estética de los consumidores y respondan a las expectativas de estos últimos en cuanto al funcionamiento de los productos.*

*Aunque el diseño que confiere al producto su forma y aspecto particulares haya sido concebido para satisfacer criterios funcionales a la vez que no funcionales, en un gran número de leyes sobre los diseños industriales se estipula que la protección abarca exclusivamente las características no funcionales. Se plantean, además, varias opciones en relación con la conveniencia de otorgar protección jurídica a los progresos técnicos, por un lado, y por otro, a las creaciones estéticas.*

*Por norma general, las características funcionales de la forma o el aspecto exterior de un producto inciden en el rendimiento técnico del mismo. En la medida en que dicho rendimiento depende de esas características, cabe considerar que esas características son necesarias desde el punto de vista económico. Esa necesidad es evidente si se tiene en cuenta que el producto*

*no desempeñará sus funciones o no las desempeñará de la misma manera si no se incorporan dichas características técnicas. Por ejemplo, un teclado de computadora ergonómico y arqueado difiere del teclado rectangular clásico, no sólo en su aspecto exterior, sino en la manera en que puede ser utilizado con los fines previstos (es decir, para aumentar la comodidad y la velocidad del mecanografiado, etc.).*

*Si la forma del producto incide en su rendimiento del modo material que sea (como en el ejemplo anterior), cabe considerar que esa forma es “funcional”. Las características funcionales y técnicas de un producto comportan por lo general consecuencias económicas, ya sea por los ahorros que permiten obtener en el costo de fabricación o de distribución del producto, o por el aumento de la eficacia y del rendimiento de dicho producto, con el consiguiente valor comercial añadido. De ahí que toda restricción de la libertad de copiar las características funcionales de un producto repercutirá por lo general en la competencia entre los productores de dicho artículo. En la medida en que se considera que, desde el punto de vista económico, la competencia es un elemento beneficioso que debe fomentarse, tendría sentido facilitar el libre uso de las características funcionales de los productos que tengan importancia económica, o, por lo menos, supeditar toda restricción de esa libertad a una serie de condiciones rigurosas. Ésos son los fundamentos en los que se basan los estrictos requisitos que estipulan las leyes que contemplan la concesión de derechos exclusivos sobre las creaciones técnicas, en particular, el sistema de patentes sobre invenciones, incluidos los modelos de utilidad. Las restricciones relativas a la libertad de copia por los competidores pueden imponerse sobre la base de varias condiciones especiales y por un período relativamente breve.*

*Por otro lado, las características de la forma o el aspecto exterior de un producto que responden a criterios estéticos no se consideran tan fundamentales desde el punto de vista económico como las características funcionales del producto. Eso se explica por el hecho de que, por norma general, las variaciones en las características estéticas del producto no impiden el funcionamiento del mismo ni la obtención de los resultados previstos. En rigor, las características estéticas no son necesarias para el funcionamiento del producto; son arbitrarias en el sentido de que responden a la preferencia subjetiva del diseñador o del público al que se destina el producto. Por ejemplo, la mayor parte de las características que*

*diferencian una vajilla de otra son de índole no funcional puesto que los platos y tazas de una y otra vajilla funcionan del mismo modo, sea cual sea su configuración y estilo.*

*A diferencia de las características técnicas, las características no funcionales del aspecto exterior del producto, es decir, el diseño, no son un elemento indispensable desde el punto de vista económico para la competencia. Por consiguiente, lo normal sería que los derechos exclusivos sobre los diseños industriales se adquirieran con mayor facilidad y por un periodo más largo que los derechos exclusivos sobre las características funcionales y las creaciones técnicas <sup>79</sup>”.*

*Se advierte, asimismo, que el titular del diseño industrial está facultado para actuar contra terceras personas que intenten o efectúen cambios sobre su diseño industrial, cuando no se ha producido ninguna transferencia o cesión de derechos respecto del diseño.*

*Al respecto, algunos autores sostienen que entre las facultades que comprende este derecho figura la de poder exigir de cualquier explotante el respeto a la integridad del diseño original, tal y como su titular lo ha concebido y realizado y desea que se mantenga; de modo que sin el expreso consentimiento del autor, no pueden introducirse por ningún concepto alteraciones, al difundir, publicar o reproducir su diseño. No obstante, aunque el autor sea, en principio, el titular legítimo del derecho de registro, éste lo puede ceder en favor de un tercero, sea éste persona natural o jurídica; sin embargo, no por ello pierde su autoría, conserva además el derecho de la concepción, la cual es inajenable, por lo que el cesionario del derecho deberá reconocer y exteriorizar, de ser el caso, de quién ha provenido la creación y quién ha sido el cedente de los derechos en su favor.*

*El Tribunal resalta que a diferencia de la marca figurativa, cuya función es distinguir entre sus similares en el mercado, la función del diseño industrial es la de hacer al producto más atractivo, brindándole características ornamentales.*

---

<sup>79</sup> Directiva de la Unión Europea, artículo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica.

*Finalmente, en cuanto al interés comercial e industrial de la marca figurativa, se adapta el tema que sobre el diseño industrial ha sido plasmado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ya referido:*

*‘La finalidad de los diseños industriales es hacer que los productos utilitarios, los productos industriales y los productos de consumo sean más atractivos a la vista, es decir, más estéticos para los compradores potenciales. El hecho de que el producto sea más agradable a la vista añade valor estético a la vez que comercial a dicho producto. Ese valor se convierte en algo concreto cuando por un artículo, por ejemplo, un reloj de pulsera, en el que esté incorporado un diseño específico, se puede pedir un precio más elevado que por otro reloj de características funcionales idénticas pero de forma o aspecto diferente’.*

*Este criterio adopta el Tribunal, toda vez que la protección de los diseños industriales está encaminada a alentar el esfuerzo humano y el flujo de recursos financieros” (sic).*

## **XXIV. Denominaciones de origen**

### **24.1 Proceso 76-IP-07 (del 15 de julio del 2007, GOAC 1557 del 5 de noviembre del 2007)**

*“Naturaleza y definición de la Denominación de Origen*

*El Título XII, Capítulo I, de la Decisión 486 regula lo relativo a las Indicaciones Geográficas, las que son utilizadas en el tráfico económico para identificar el origen geográfico de los productos a distinguir con el signo.*

*Desde el punto de vista de una clasificación funcional, las Indicaciones Geográficas pueden distinguirse entre Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen. Mientras las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado,*

*al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza.*

*Esta definición es tomada por la doctrina general, y detallada por el Profesor Manuel Botana Agra en la obra “Las Denominaciones de Origen” (Edit. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid 2001, p. 19).*

*El artículo 201 de la Decisión 486 establece que ‘se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos’.*

*De dicha definición se desprenden dos elementos que individualizan el concepto de denominación de origen: el primero de ellos es el de la denominación de origen esté constituida por el nombre de un país o región, o el de una denominación que sin ser la de un país o región, refiera a uno de ellos. El criterio para determinar los límites de dicha referencia deberá ser analizado de acuerdo al caso concreto, considerando que se tenga suficientemente acreditado que en la vida del tráfico comercial se emplea dicha denominación para distinguir al producto objeto de protección.*

*En el segundo elemento es condición que la reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la denominación, es decir, que el producto protegido como denominación de origen sea producto de factores culturales, naturales y humanos, lo que significa, que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o cultivara en la región geográfica determinada con dichos factores, no tendría las mismas características y por tanto constituiría un producto diferente.*

### **Protección jurídica**

*El artículo 214 de la Decisión 486 establece las características de protección territorial de las denominaciones de origen, incluyendo en tales características: el inicio de la protección y los casos de infracción a este derecho concedido.*

*La denominación de origen se protege en el país donde es presentada la solicitud, desde la declaración que a tales efectos emita la autoridad competente. En este sentido, en principio, la norma reconoce la protección territorial de la denominación de origen.*

*De otro lado, el citado artículo reconoce que todo uso no autorizado de la denominación constituye una infracción al derecho marcario. Éste no sólo es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto, es decir, no se podrá utilizar la denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como 'género, tipo, imitación', o similares.*

*La prohibición de uso no deberá restringirse a los productos de la misma naturaleza.*

### **Legítimo interés**

*El artículo 203 de la Decisión 486 establece 'la declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones'. Por lo tanto, estas son las personas legítimamente autorizadas por la normativa comunitaria que pueden pedir la declaración de protección de una denominación de origen.*

*Por otra parte, la norma comunitaria establece en el artículo 212, de la Decisión 486, que 'la utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación', asimismo, que 'solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión DENOMINACION DE ORIGEN', y*

*finalmente que ‘son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los artículos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda’.*

*Esta última disposición impide el uso de la denominación de origen a terceras personas, de manera que la denominación de origen sólo puede ser utilizada por quienes realicen las actividades señaladas en la norma, siempre y cuando tales actividades se lleven a cabo en la localidad o región del País Miembro, aplicándose las mismas disposiciones del uso exclusivo del derecho marcario.*

*A diferencia de la figura de la marca colectiva, mediante el reconocimiento y protección de una denominación de origen no se protege el interés de los citados productores, fabricantes o artesanos, sino se entiende que la protección contempla los intereses del país al que pertenece la región reivindicada con la denominación.*

### ***Ámbito de la Protección jurídica de la denominación de origen***

#### ***Protección comunitaria***

*El artículo 218 de la Decisión 486 establece que ‘las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos’, y que ‘para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen’.*

*En este sentido, la Declaración Oficial de reconocimiento que puede otorgar un País Miembro a una denominación de origen de otro País Miembro es título suficiente para que los efectos de su protección se apliquen de la misma manera en el país en que se otorga tal reconocimiento.*

*Dicho reconocimiento implica la protección de la denominación de origen y, por lo tanto, la exclusividad de su uso a los titulares del derecho reconocido en el país donde nace el mismo, así como el ius prohibendi del registro de la denominación como signo distintivo en su territorio, tal como lo establece el artículo 135 de la Decisión 486.*

*‘Artículo 135.- No podrán registrarse como marca los signos que: (...) j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;’*

*Asimismo, si el país que reconociere la denominación de origen extranjera permitiese la comercialización no autorizada de ésta en su territorio, o cualquier infracción establecida por la norma en esta materia de alcance territorial estaría en flagrante incumplimiento de la normativa comunitaria.*

### **Protección extracomunitaria**

*La Decisión 486 establece en su artículo 219 que ‘tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen’.*

*El reconocimiento de una denominación de origen de un tercer país (no comunitario), está supeditado a la compatibilidad con el reconocimiento de denominaciones de origen nacionales o comunitarias debidamente reconocidas por el país. En este sentido, si un país andino reconociere una denominación de origen de un tercer país que sea incompatible con el uso exclusivo y derecho de ius prohibendi de registro de una denominación de origen andina reconocida en el país, incurriría en incumplimiento de la normativa comunitaria. En el caso de que la denominación de origen andina no esté reconocida en el País Miembro en que se solicita la denominación de origen extracomunitaria, se deberá dar prioridad de reconocimiento a la denominación de origen andina. La Autoridad Nacional Competente que conozca el caso deberá notificar al País Miembro interesado para que, si éste estima conveniente, ejerza su legítimo derecho.*

*Cabe precisar que una denominación de origen de un tercer país sólo podrá ser reconocida, en sus derechos de uso exclusivo y de ius prohibendi de registro, cuando haya existido el reconocimiento formal del país, por convenio en compatibilidad con los derechos protegidos de denominaciones de origen nacionales o comunitarias reconocidas.*

*En este sentido, para que un País Miembro otorgue protección a una denominación de origen extracomunitaria deberán cumplirse con los siguientes presupuestos: 1. Que exista, necesariamente, un Convenio del cual el País Miembro sea parte; 2. La denominación de origen que se solicita debe haber sido declarada como tal en su país de origen; y 3. La denominación de origen que se solicita deberá cumplir con los requisitos establecidos para la protección de una denominación de origen en el País Miembro, entre ellos la exigencia del examen de incompatibilidad con los derechos protegidos de las denominaciones de origen. En el caso de que no se dé cumplimiento a estos presupuestos, se estaría aplicando erróneamente la norma comunitaria.*

### ***Signos engañosos***

*De no existir protección o reconocimiento de una denominación de origen extranjera en el territorio andino, de acuerdo a los criterios antes señalados, el juez consultante deberá considerar el impedimento de registro de los signos engañosos y para el caso concreto dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 135, literales j), k) y l).*

*Conforme lo ha manifestado este Tribunal, para que se configuren las prohibiciones previstas en el artículo 135, literales j), k) y l), de la Decisión 486, debe contemplarse en el signo cuya registrabilidad es debatida la indicación geográfica de procedencia del producto o servicio que pretende amparar, para lo cual será necesario que concurran los siguientes presupuestos: (i) Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado; (ii) Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos; y (iii) Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión. (Proceso 78-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1228, del 12 de agosto del 2005, marca: VILCAGUA).*

*El literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos como marcas cuando el signo que se pretende registrar reproduzca, imite o contenga una denominación de origen, para los mismos productos o para productos diferentes, cuando el uso de dicho signo pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación de origen protegida o su uso o registro significase un aprovechamiento injusto de su notoriedad y por*

*su parte el literal k) del mismo artículo, aplicable al caso concreto, prohíbe, expresamente, el registro de signos que contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. Se hace notar que este literal no hace ningún distingo entre productos o servicios, por lo que se entiende que la prohibición es extensiva tanto para la solicitud de registro de productos como de servicios.*

*El literal l) del referido artículo 135 prohíbe el registro de un signo que contenga una indicación geográfica, tanto nacional como extranjera, que pueda inducir a error o confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique, literal que también es aplicable al caso, ya que el término TEQUILA es el nombre de un Municipio del Estado de Jalisco, en México.*

*El Tequila, es un aguardiente que se elabora mediante la destilación del mosto fermentado que se obtiene del corazón de una planta conocida como agave azul originaria del lugar del mismo nombre Tequila en Jalisco, México. Tiene denominación de origen en cinco estados de la república mexicana: Guanajuato, Michoacan, Tamaulipas, Nayarit y por supuesto en todo el Estado de Jalisco, ya que en los cuatro anteriores solo se puede producir en algunos municipios.*

*El Tequila, es la bebida más representativa de México y, además, de ser notoriamente conocida en ese País también goza de la protección que le da esa calidad” (sic).*

## **XXV. Aplicación de la ley comunitaria en el tiempo**

### **25.1. Proceso 83-IP-2006 (GOAC 1400, publicada el 19 de setiembre del 2006): Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo**

*“Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los plazos de vigencia y efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.*

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

*El Tribunal ha manifestado al respecto:*

*‘Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior’. (Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero del 2004).*

*Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultraactividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.*

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

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

*criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que:*

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

*(...) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar "(...) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de (...) anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o (...) de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes. (Proceso 28-IP-95, caso: CANALI, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)'. (Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 9 de julio del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 965 del 8 de agosto del 2003).*

*A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento*

*correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.*

*De otra parte, como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro circunstancia que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier razón o evento por la que haya tenido que desaparecer.*

*Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.*

*El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera:*

*‘El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión.*

*Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.*

*A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por lo tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido'. (Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 28 de abril del 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1210 del 24 de junio del 2005).*

*De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos se desprende que la solicitud de registro del signo OMEGAMON (denominativo) se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen" (sic).*

## **XXVI. Complemento indispensable y principios comunitarios de preeminencia, aplicación directa y supremacía**

### **26.1. Proceso 45-IP-2007 (GOAC 1531, publicada el 17 de agosto del 2007): Complemento indispensable**

*"Con relación al complemento indispensable, el Tribunal ha precisado que 'en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán*

*establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”. (Proceso 10-IP-94, del 17 de marzo de 1995, publicado en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril de 1995).*

*En tal sentido, el Tribunal concluye que ‘(...) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional es empero excepcional y por lo tanto a él le son aplicables principios tales como el del “complemento indispensable”, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión “régimen común sobre tratamiento” que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena. (Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (...)’. (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1139, del 12 de noviembre del 2004, marca: FRUCOLAC)”.*

## **26.2. Proceso 29-IP-2007 (GOAC 1514, publicada el 2 de julio del 2007): Principios de preeminencia y de aplicación directa**

*“El principio de aplicación directa y preferente del Derecho Comunitario deriva tanto del derecho positivo como de la creación Jurisprudencial que ha venido realizando este Tribunal. Tales elementos, la ley y la jurisprudencia, son, a su vez, base fundamental para entender el principio de preeminencia de la ley comunitaria sobre la nacional.*

*En efecto, determinan los artículos 2 y 3 del Tratado de Creación del Tribunal que ‘las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina’ y que ‘las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior’.*

*A su turno, la jurisprudencia ha desarrollado el principio de la aplicación directa al expresar que:*

*'Ha de tenerse en cuenta, además, que el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Órganos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino<sup>80</sup>'.*

*Con base en los principios de aplicación directa y preferente, el Tribunal ha prevenido sobre la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, la norma de derecho interno que sea contraria a la ley comunitaria, o que de algún modo resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente cuando sea anterior a la norma integracionista y no podrá expedirse y si se expidiere no podrá entrar a regir, cuando sea posterior a aquélla.*

*El Órgano Jurisdiccional, sobre el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los países, ha dicho que 'en caso de conflicto la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que (...) la norma interna resulta inaplicable<sup>81</sup>'. Ha resaltado, además, el Tribunal la claridad del principio de preeminencia cuando la ley comunitaria es precisamente norma posterior que debe primar sobre la anterior, de acuerdo con principios universales de derecho; advirtiendo, sin embargo, que ello no implica la derogatoria de la una sobre la otra, sino que lleva a la inaplicabilidad de la primera en la medida en que resulte incompatible con las previsiones del Derecho Comunitario, como se indicó.*

<sup>80</sup> Proceso 1-AN-1986. Sentencia del 10 de junio de 1987, publicada en G.O.A.C. N° 21, del 15 de julio de 1987. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

<sup>81</sup> Proceso 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicado en la G.O.A.C. N° 33 del 26 de julio del mismo año; e interpretación ratificada dentro del Proceso 15-IP-05, del 9 de marzo del 2005. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

*El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado, asimismo, el criterio de capacidad residual legislativa de los Países Miembros en materia de propiedad industrial, en virtud del principio de complementación indispensable” (sic).*

**26.3. Proceso 86-IP-2007 (GOAC 1557, publicada el 5 de noviembre del 2007):  
Prevalencia de la norma comunitaria en relación con la normativa nacional**

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

*Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el Derecho Comunitario y las normas de Derecho Internacional.*

*Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia del 14 de abril del 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, del 13 de junio del 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril del 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, del 10 de mayo del 2005; Proceso 34-AI-2001. Sentencia publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, del 25 de setiembre del 2002; Proceso 43-AI-2000. Sentencia del 10 de marzo del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079 del 7 de junio del 2004; Proceso 02-AN-86. Sentencia publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21 del 15 de julio de 1987; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial del 25 de mayo de 1988, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33 del 26 de junio de 1998; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial del 20 de setiembre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69 del 11 de octubre de 1990; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de*

1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490 del 4 de octubre de 1999, entre otras.

*Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de ‘Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino’, que lo desarrolla y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.*

*El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente:*

*‘En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado– no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales’. (Proceso 01-AI-2001. Sentencia del 27 de junio del 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818 del 23 de julio del 2002)’ (sic).*

**26.4. Proceso 10-IP-2007 (GOAC 1497, publicada el 15 de mayo del 2007):  
Primacía del ordenamiento jurídico comunitario frente al internacional**

*“En cuanto a la relación entre el ordenamiento comunitario y el internacional, el Tribunal ha declarado que éste constituye una de las fuentes de aquél, pero que de ello no deriva que la Comunidad quede obligada por el citado ordenamiento; y ha señalado que ‘en el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia *ratione materiae* para regular este aspecto de la vida económica,*

*el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que éste le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el Derecho Comunitario se subordina a aquél. Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, conservando el Derecho Comunitario –por aplicación de sus características “existenciales” de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia– la específica de aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo. (...) El profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez (“Los Tratados Constitutivos y el Derecho Derivado”, en ‘Tratado de Derecho Comunitario Europeo’, Tomo I, Ed. Civitas, Madrid, 1986) al analizar la naturaleza de los tratados constitutivos y el derecho derivado en la Comunidad Europea, concluye: ‘El Derecho Comunitario, en primer término, es autónomo a un mismo tiempo del Derecho Internacional general y del derecho interno de los Estados Miembros’”. (Sentencia dictada en el expediente N° 1-IP-96, ya citada)<sup>82</sup>” (sic).*

## **XXVII. Conclusiones y reflexiones**

Las resoluciones de las oficinas competentes para conceder un registro marcario poseen un margen de discrecionalidad al evaluar el riesgo de confusión entre signos, determinación de infracciones, prohibiciones de registrabilidad absoluta, cancelación o nulidad de registros, entre otros, dependiendo de las competencias asignadas por su País Miembro de origen. Este margen de discrecionalidad no puede ser absoluto, ni tan sólo tener el límite que establece el ordenamiento jurídico comunitario, ya que es labor del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establecer los parámetros de interpretación en cada caso concreto.

Los criterios más resaltantes se encuentran en el presente trabajo, y si bien es menester de la primera o segunda instancia judicial solicitar la interpretación prejudicial, tener un pronunciamiento que comprende el criterio del Tribunal en sede administrativa, brinda mayor predictibilidad y certeza de derecho a los administrados.

En este sentido, resulta saludable contemplar estos criterios de interpretación desde un inicio, tanto para las oficinas de marcas como para el conocimiento de los

---

<sup>82</sup> Proceso 1-AI-2001. Sentencia del 27 de junio del 2002. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

solicitantes o accionantes en la instancia administrativa, ya que no sólo conocerán de los parámetros de interpretación en su país, sino en toda la región andina.

## Referencias

- BERCOVITZ, A. (2003). “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España.
- BERTONE L. (1989). “Derecho de marcas”, tomo I, Editorial Heliasta S.R.L., Argentina.
- BERTONE, L. y CABANELLAS, G. “Derecho de marcas”, tomo II, pp. 78 y 79.
- CAVELIER, G. (1962). “Marcas de fábrica y nombres comerciales”, Editorial Temis, Bogotá.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, C. (1984). “Fundamentos del Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A. España. pp. 199 y ss.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, C. (1990). Actas de Derecho Industrial. Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, tomo 13-año 1989-90, España.
- GACHARNÁ, M. (1892). “La competencia desleal”, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, p. 47.
- JAECKEL, J. (2001). “Apuntes sobre competencia desleal”, Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Seminarios 8, Universidad Javeriana.
- MONTEAGUDO, M. (1995). “La protección de la marca renombrada”. Ed. Civitas, Madrid, España.
- NARVÁEZ, J. (s/f). “Derecho mercantil colombiano”, Parte general, Editorial Legis, Colombia.
- OTAMENDI, J. (2002). “Derecho de Marcas”. Editorial Lexis Nexos, Abeledo-Perrot, cuarta edición, Buenos Aires.
- PACON, A. “Los derechos sobre los signos distintivos y su importancia en una economía globalizada”. Disponible en: <http://www.ugma.edu.ve>.
- URIBE, F. (1990). El Derecho de la Integración en el Grupo Andino, Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.