

DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se registrará por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

Comunidad Andina de Naciones

Proceso 161-lp-2005

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: TENNIS S.A. Marca: "NN DOROTENNIS" mixta. Proceso interno N°2002-00159.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora María Claudia Rojas Lasso.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 1 de septiembre del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 19 de octubre del año 2005.

1. ANTECEDENTES:

1.1. Partes

Actúa como demandante TENNIS S.A., siendo demandada la Nación Colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Se considera como tercero interesado en esta causa a la sociedad DOROTENNIS S.A.

1.2. Actos demandados

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad TENNIS S.A., solicita se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

- N° 016878, de 24 de mayo de 2001, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió declarar infundada la demanda de observación presentada por la sociedad TENNIS S.A. y concedió el registro del signo "NN DOROTENNIS" (mixta), como marca que distinga productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad DOROTENNIS S.A.



- N° 26190, de 17 de agosto de 2001, emitida por la misma Autoridad, quien, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma y, concedió el recurso de apelación; y,
- N° 37536, de 20 de noviembre de 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Institución quien, al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución N° 016878, de 24 de mayo de 2001.

Solicita adicionalmente la actora que, como consecuencia de lo anterior, se ordene negar el registro correspondiente a la marca solicitada.

1.3. Hechos relevantes

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

a) Los hechos

- En el año 1995, la sociedad DOROTENNIS S.A. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener el registro como marca del signo "NN DOROTENNIS", destinado a distinguir productos de la clase N° 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
- El 2 de febrero de 1996, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 427.
- La sociedad TENNIS S.A. presentó observaciones a la solicitud, con fundamento en las marcas TENNIS y TENNIS KIDS, destinadas a amparar productos de las clases 24 y 25.
- El 24 de mayo del 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución N° 016878, por medio de la cual declaró infundada la observación interpuesta y, concedió el registro como marca para el signo "NN DOROTENNIS" (mixta), a favor de la sociedad DOROTENNIS S.A.
- La sociedad TENNIS S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución emitida.
- El 17 de agosto del 2001 fue resuelto el recurso de reposición, mediante Resolución N° 26190, confirmando la resolución impugnada y concediendo el recurso de apelación.
- El 20 de noviembre de 2001 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió dicho recurso, mediante Resolución N° 37536 que confirmó la Resolución 016878, en todas sus partes.

b) Escrito de demanda

La sociedad **TENNIS S.A.** manifiesta que la sociedad DOROTENNIS S.A. solicitó el registro de la marca "NN DOROTENISS" (mixta) para identificar productos de la clase 25 Internacional de Niza, la misma que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 427, de 2 de febrero de 1996, a la cual ella formuló observación por considerar que las marcas de su propiedad "TENNIS" (nominativa) y "TENNIS KIDS" (mixta), que amparan productos de las clases 24 y 25, son semejantes a la marca solicitada.



CONFECAMARAS
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO

Alude, así mismo, que mediante la Resolución N° 016878, de 24 de mayo de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las observaciones y concedió el registro de la denominación solicitada. Que, posteriormente, la sociedad demandante interpuso respecto de ese acto, recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con base en todo lo cual la Superintendencia emitió las Resoluciones 26190, de 17 de agosto de 2001 y 37536, de 20 de noviembre de 2001, confirmando lo decidido en la resolución inicial.

Expresa que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 “(...) por falta de aplicación, por cuanto la marca DOROTENNIS (sic), solicitada por la sociedad NN DOROTENNIS S.A. (sic) no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro; los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.”.

Afirma que “debido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro y las marcas previamente registradas por la sociedad TENNIS S.A., podemos concluir que la marca NN DOROTENNIS, no es suficientemente distintiva para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.”.

Refiere la violación al artículo 136, literal a) de la misma Decisión, ya que “la marca solicitada reproduce, en su totalidad, el signo TENNIS, de propiedad de mi mandante para distinguir productos de las clases 24 y 25 de la clasificación internacional.”.

Argumenta además que “(...) la marca solicitada para registro se compone de una expresión de fantasía “DORO”, y la partícula TENNIS, que tiene un significado conceptual claro y preciso. Por esta razón, es la partícula TENNIS, la que penetrará con mayor fuerza dentro de la mente del consumidor, generando el riesgo de la confusión que la legislación pretende evitar.”.

Asevera que fue vulnerado el artículo 278 de la Decisión 486 “(...) en concordancia con el artículo 5 del tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (sic) (...) por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 486 sobre registro de marcas.”.

Señala al respecto que “tal inobservancia conduce a no salvaguardar los derechos a que se refiere el artículo 278 de la Decisión 486 y que en el presente caso le asisten a la sociedad TENNIS S.A.”.

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados manifestando que en sus actuaciones “(...) no se ha incurrido en violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina”.

Refiere las disposiciones relativas a los requisitos que debe cumplir una marca, precisando antecedentes jurisprudenciales sentados por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 7-IP-95, 15-IP-96, 22-IP-96 y 14-IP-98.

Acerca de la supuesta violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, cita jurisprudencia igualmente de este Tribunal plasmada en el proceso 48-IP-99.



CONCEPTOS, DOCTRINA
Y JURISPRUDENCIA



CONFECAMARAS
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO

Respecto a la irregistrabilidad de la marca solicitada, para distinguir servicios comprendidos en la clase 25, alude a que "(...) la marca solicitada "NN DOIROTENNIS" (*sic*) clase 25, a contrario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto, al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados se tiene que la expresión "NN DOROTENNIS" es suficientemente distintivamente distintivas (*sic*) entre sí y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial."

Concluye manifestando, en lo sustantivo, que "(...) los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia (...) no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante."

d) Tercero interesado

La sociedad DOROTENNIS S.A., considerada como tercero interesado en esta causa no da contestación a la demanda propuesta.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La interpretación prejudicial ha sido estructurada, según así se expresa, con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio N° 1380, de 19 de agosto del año 2005, la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Este Tribunal considera que no corresponde atender el pedido en los términos formulados, toda vez que la solicitud relativa al registro del signo "NN DOROTENNIS" (mixta) ha sido presentada en el año 1995, esto es, en vigencia de la Decisión 344.

Por lo expuesto, se estima que la interpretación prejudicial requerida debe corresponder a los artículos 81, 83 literal a) de la Decisión 344; disposiciones por cierto concordantes con los aludidos artículos solicitados de la Decisión 486. Se estima conveniente, por otro lado, extender dicha interpretación a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Órgano Jurisdiccional.

Respecto a la interpretación también solicitada del artículo 278, del mismo instrumento, este Organismo, en reiteradas ocasiones, ha expresado que ese artículo, concordante con el artículo 146 de la Decisión 344, hace referencia a compromisos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, asumidos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311; responsabilidades aquellas de carácter nacional, que no pueden ser invocadas respecto de los casos en que los particulares participen con intereses individuales.



CONCEPTOS, DOCTRINA
Y JURISPRUDENCIA



CONFECAMARAS
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO

Los compromisos plasmados en dichas normas constituyen obligaciones asumidas que deberán concretarse en el fortalecimiento institucional de los órganos nacionales de la propiedad industrial en la Subregión, con miras a la consolidación de un verdadero sistema de administración comunitaria en ese ámbito.

2. NORMAS A SER INTERPRETADAS

En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISION 344

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

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

(...)

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

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

DECISIÓN 486

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

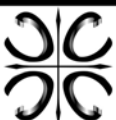
“PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

“En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

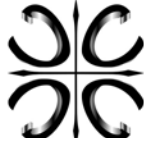
“Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”.

4. LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO

Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organismo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos ya citados.



CONCEPTOS, DOCTRINA
Y JURISPRUDENCIA



CONFECAMARAS
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO

Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, de la 313 y de la 311; con apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud. En este caso, la solicitud dirigida a obtener el registro del signo “NN DOROTENNIS” (mixta), ha sido presentada, como se ha dicho, en vigencia de la Decisión 344.

En el caso de una solicitud para el registro de un signo como marca, este Tribunal ha señalado en su jurisprudencia:

“...si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

En este mismo sentido este Tribunal ha sostenido que:

“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 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.”.

Con base a lo expuesto este Tribunal sostiene finalmente que:

“(...) si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.”

5. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.



CONCEPTOS, DOCTRINA
Y JURISPRUDENCIA



CONFECAMARAS
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

c) Susceptibilidad de representación gráfica

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas 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 expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

6. CLASES DE MARCAS

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

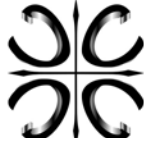
En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado con las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases a las cuales pertenecen los distintivos en conflicto.

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

Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.



CONCEPTOS, DOCTRINA
Y JURISPRUDENCIA



CONFECAMARAS
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO

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.

LA MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -para la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos.

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.

Al respecto este Tribunal ha manifestado:

“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”.

Al realizar la comparación entre una marca denominativa y una mixta, se determina que si en ésta marca predomina el elemento denominativo, 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.

7. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO

La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, así como entre los productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

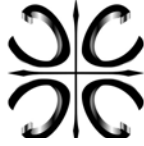
Este Tribunal al respecto ha señalado:

“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”.

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. 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 servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.



CONCEPTOS, DOCTRINA
Y JURISPRUDENCIA



CONFECAMARAS
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en 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.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes clases propias de la situación de semejanza:

Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra”. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la expresión, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;

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

Reglas para realizar la comparación de signos

Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo de 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.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”.

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.



CONCEPTOS, DOCTRINA
Y JURISPRUDENCIA



CONFECAMARAS
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO

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

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

8. LOS SIGNOS EVOCATIVOS

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.

Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor, para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla.

Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados.

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 (...).”

Con base en estos fundamentos,

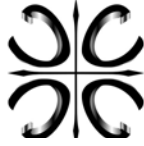
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario relativas al derecho sustancial, que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro, son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.
2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.



CONCEPTOS, DOCTRINA
Y JURISPRUDENCIA



CONFECAMARAS
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.
5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.
6. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.
7. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseado; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.
8. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio que anuncia.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N°2002-00159, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada de esta sentencia. Remítase además copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

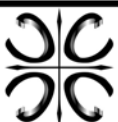
Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Mónica Rosell Medina
SECRETARIA

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

Mónica Rosell
SECRETARIA

Bogotá, D.C., 31 de Marzo de 2006



CONCEPTOS, DOCTRINA
Y JURISPRUDENCIA