

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

LEGÍTIMO INTERÉS EN EL DERECHO MARCARIO ECUATORIANO

PROFESOR GUÍA: DR. JOSÉ ALCÍVAR

AUTORA: ALEJANDRA MOLINA SANTILLÁN

2009

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción	1
Capítulo I	
1. Derecho de Marcas	8
1.1. Derecho Marcario	8
1.1.1. Definición de Marca	11
1.1.2. Caracteres de la Marca	15
1.1.3. Funciones de la Marca	24
1.1.4. Regla de la Especialidad	28
1.1.5. Criterios de Confundibilidad.....	32
1.1.6. Autorizaciones del Titular	39
1.1.7. Principio de la Prioridad	45
1.2. Derechos que Confiere una Marca y Ámbito de Protección	47
1.2.1. Ejercicio del Señorío Exclusivo	48
1.2.2. Ius Prohibendi	50
1.2.3. Límites al Ius Prohibendi	56
1.3. Nulidad	59
1.3.1. Absoluta	60
1.3.2. Relativa	61

1.3.3. La Nulidad en el Derecho Marcario	62
1.4. Caducidad y Renuncia de la Marca	65
1.5. Otras Marcas	68
1.5.1. El Nombre Comercial	68
1.5.2. El Lema Comercial	70
1.5.3. Las Indicaciones Geográficas	71
1.5.4. Las Apariencias Distintivas	76
1.6. Criterio de Legitimación	77
1.6.1. El Interés Simple y el Interés Legítimo	79

Capítulo II

2. Competencia Desleal	90
2.1. La Competencia Desleal en el Mercado Económico	90
2.2. Definición de la Competencia Desleal	92
2.3. La Competencia Desleal en la Nueva Constitución Política de la República del Ecuador	106

2.4. La Normativa Especializada: Ley de Propiedad Intelectual y Decisión 486 y 608 del Acuerdo de Cartagena	109
2.4.1. Ley de Propiedad Intelectual	109
2.4.2. Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena	111
2.4.3. Decisión 608 del Acuerdo de Cartagena	113

Capítulo III

3. Ética del Profesional del Derecho	116
--	-----

Capítulo IV

4. Conclusiones y Recomendaciones	121
4.1. Conclusiones	121
4.2. Recomendaciones	124

Bibliografía	127
--------------------	-----

Anexos	131
--------------	-----

Agradecimientos

Agradezco a Dios, quien por su infinito amor me ha guiado en toda mi vida, siempre haciéndome una mejor persona y una mejor hija de Él. Por toda la sabiduría y conocimiento que derramó sobre mí durante la carrera profesional. Por ser el primero en mi vida.

A la bendición más grande que tengo, mi familia, por su apoyo incondicional, amor y paciencia quienes me han inculcado los valores más importantes que me han encaminado hasta lo que soy y que me orientarán hacia la mujer del mañana. De manera especial a mis abuelos, quienes más que abuelos son mis padres y por quienes este sueño borroso se torna en una hermosa realidad, gracias!

Mis maestros a quienes les debo la formación académica, les agradezco pidiendo al cielo las más ricas bendiciones de lo alto.

A mis amigos con quienes he compartido grandes momentos, soportado pruebas de la vida, y colaborado en las tareas universitarias.

Y a todos las demás personas que han sido una bendición en mi vida y al pasar por ella han dejado una huella imborrable

Dedicatoria

Dedico esta tesis en primer lugar a Dios, el Señor y creador de todo lo que existe, incluyendo el conocimiento y la sabiduría.

A mi familia por su apoyo incondicional en todo momento.

Finalmente a mis compañeros y colegas en el área del derecho.

INTRODUCCIÓN

Actualmente el comercio se ha convertido en uno de los principales motores de la sociedad moderna. Desde la revolución industrial el mundo ha experimentado un boom tecnológico que ha buscado insaciablemente la satisfacción de las necesidades humanas a través de la tecnología, a tal punto que su desarrollo cada día nos puede sorprender menos pero facilitar más las actividades cotidianas. Pero juntamente con el desarrollo tecnológico, el ser humano ha buscado la manera de proteger sus inventos y descubrimientos a fin de conservar una exclusividad en la explotación de los mismos. De esta manera la sociedad ha experimentado una nueva forma de propiedad que trasciende el concepto tradicional (sobre los bienes materiales), por uno más novedoso, el de los derechos sobre la creación del intelecto humano o llamados también Derechos sobre la Propiedad Intelectual.

La Constitución Política del Ecuador aprobada por el referéndum el 28 de septiembre de 2008, en el capítulo sexto referente a los Derechos de Libertad, el artículo 66 numeral 26 manifiesta:

El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la

propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas.¹

A partir del artículo 320 al 323 de la Constitución vigente, se especifica sobre el derecho a la propiedad, en los siguientes términos:

(Art. 320) En las diversas formas de organización de los procesos de producción se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social.

(Art. 321) El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental.

(Art. 322) Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las

¹ Art. 66 numeral 26, Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada por Referéndum el 28 de Septiembre de 2008.

ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad.

(Art. 323) Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación.

Esto es, que será potestad del Estado otorgar la explotación exclusiva de un derecho de propiedad intelectual como una forma de organización económica. Adicionalmente, el Estado prohíbe la apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales, así como también sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad, en razón de permitir a la población el libre y espontáneo acceso al desarrollo tecnológico de nuestros propios conocimientos ancestrales en forma pública. Así mismo el Estado reconoce la indemnización justa ante una eventual expropiación de bienes por razones de utilidad pública o interés social o nacional.

La Ley de Propiedad Intelectual por su parte, en su primer artículo clasifica las distintas formas de Propiedad Intelectual, dentro de una de las cuales (la Propiedad Industrial), trataré el tema de la presente tesis (Derecho Marcario):

El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. La propiedad intelectual comprende:

1. *Los derechos de autor y derechos conexos.*
2. *La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:*
 - a. *Las invenciones;*
 - b. *Los dibujos y modelos industriales;*
 - c. *Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;*
 - d. *La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;*
 - e. *Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;*
 - f. *Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;*
 - g. *Los nombres comerciales;*

h. Las indicaciones geográficas; e,

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o comercial.

3. Las obtenciones vegetales.

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia².

Cabe destacar la función social que debe cumplir la propiedad industrial, ya que su objetivo debe dirigirse no sólo a la exclusividad de la explotación de una invención, un procedimiento, una marca, etc. sino que dichas formas de propiedad industrial velen por el bienestar de terceros (no titular/es de un derecho de propiedad industrial), como el acceso a la patente una vez vencido el tiempo de su exclusividad, etc.

Con el crecimiento del comercio internacional, acelerado con la globalización por cierto, la cantidad y diversidad de contratos y convenios celebrados entre particulares respecto de sus derechos de propiedad industrial, han puesto en alerta al legislador para que establezca regulaciones a través de leyes y normas sobre los distintos negocios jurídicos, a fin de precautelar los derechos del Estado y de terceros frente a ellos. Sin embargo, esta constante evolución comercial ha

² Art. 1, Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador

creado la necesidad de uniformar en la medida de lo posible las distintas legislaciones, a un nivel regional como es el caso de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), o la Unión Económica Europea (UE), así como también a nivel mundial a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y Organización Mundial del Comercio (OMC), por medio de distintos tratados y convenios internacionales.

Como consecuencia de los negocios jurídicos que pueden suscitarse entre sujetos titulares de derechos de propiedad industrial, pueden provocarse escenarios de confusión respecto a la titularidad de un derecho solicitado o concedido, frente a nuevas solicitudes; nuevas solicitudes que hacen frente a derechos anulados o caducos; interrupción de un derecho concedido, etc.

En conclusión, lo que pretendo buscar a través de la presente investigación es determinar quien tiene y quien no tiene derecho para solicitar el reconocimiento de un derecho de propiedad industrial y, en virtud de éste, determinar el derecho a una legítima oposición, al reconocimiento de un derecho previamente solicitado o concedido en el Ecuador.

LEGÍTIMO INTERÉS EN EL DERECHO MARCARIO ECUATORIANO

CAPÍTULO I

1. Derecho de Marcas

1.1. Derecho Marcario

Se puede definir al derecho marcario como el conjunto de preceptos, principios y normas que buscan regular los derechos sobre los signos distintivos, en orden a que el Estado asuma la defensa de éstos, a fin de permitir el desarrollo tecnológico y económico, la inversión en la investigación y el desarrollo, la producción tecnológica nacional, garantizando al mismo tiempo una libre competencia, un amplio crecimiento tecnológico de bienes y servicios que incorporan activos intangibles a través de los principios de universalidad y armonización internacional³.

Para David Rangel:

³ Considerandos a la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador (Ley No. 83, R.O. 320 de 19 de Mayo de 1998).

Es, cabalmente, ese conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de propiedad industrial sobre los signos distintivos de mercancías, lo que designamos como Derecho Marcario⁴.

Pese a que se suele confundir el Derecho Marcario con los Derechos Civil, Penal y Mercantil, por relacionarse con ellos en ciertas figuras jurídicas como lo son los contratos o negocios jurídicos, los ilícitos y, el comercio, respectivamente, hoy en día se la considera como una rama del Derecho Administrativo; esto es que, conforme se desprende de los considerandos de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Constitución Política, es potestad del Estado el defender, otorgar, reconocer, los derechos sobre la propiedad industrial, entre ellos los signos distintivos.

Las principales razones en las que se funda Rangel para proponer una independencia del Derecho Marcario con otras disciplinas jurídicas, son:

⁴ David RANGEL, Tratado de Derecho Marcario, México D.F., 1960; pág. 114.

- La adquisición de una patente o de una marca se desprende de un acto administrativo otorgado por autoridad competente, y en ningún caso es producto de algún acto civil y mucho menos un acto de comercio (numerados taxativamente en el artículo 2 del Código de Comercio).
- El Estado Ecuatoriano, a través de su Carta Magna se atribuye la potestad de reconocer y garantizar la Propiedad Intelectual (y por lo mismo industrial)⁵, es decir, que el Estado como administrador público en función de su potestad concede los derechos de propiedad industrial a un particular.
- La regulación del Estado es determinada y estudiada por el Derecho Administrativo, disciplina que delimita las funciones de éste respecto a la promoción, vigilia, garantía y protección del comercio y la industria.
- La interviniente actuación del Estado en la vida económica de la sociedad a fin de proteger el interés colectivo y el orden público frente a los excesos de los particulares, plantea un escenario de “conversión” de normas privadas a públicas, es decir, que un servicio que puede ser prestado por un particular, debe ser rigurosa y celosamente vigilado por el Estado, a fin de evitar defraudaciones al interés de la sociedad.

⁵ Constitución Política de la República del Ecuador, artículo 30 inciso tercero.

1.1.1. Definición de Marca

Marca es comúnmente relacionado con cualquier señal que permita identificar algo específico de sus demás similares, denotando calidad o pertenencia al mismo tiempo. En el ámbito del comercio sirve para que una firma identifique sus productos a través de palabras, dibujos, emblemas, monogramas, grabados, estampados, sellos, imágenes, combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado del producto o envases, envoltorios, combinaciones de letras y números, frases publicitarias, relieves distintivos, etc., que una vez inscrita en el Registro competente, goza de protección legal⁶.

Doctrinariamente existen tantas definiciones de marcas cuantos autores pueden existir. Sin embargo, se puede decir que por lo menos hay cuatro corrientes:

⁶ Diccionario Jurídico, Valletta Ediciones, 2001.

- a) La marca como signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía (da a conocer quien lo produce o provee⁷),
- b) La marca como agente individualizador del producto mismo entre productores⁸,
- c) La marca como signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía e individualizadora del producto mismo, y,
- d) La tesis mixta anterior en función de la conservación de una clientela fiel⁹.

Así, tenemos que nuestra legislación en el art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) recoge elementos de las tesis anteriormente indicadas para definir a la marca:

Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no

⁷ David RANGEL, Tratado de Derecho Marcario, México D.F., 1960; pág. 154 y 155.

⁸ David RANGEL, Tratado de Derecho Marcario, México D.F., 1960; pág. 155.

⁹ David RANGEL, Tratado de Derecho Marcario, México D.F., 1960; pág. 156.

contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes¹⁰.

Esto significa que nuestra legislación reconoce como marca a cualquier signo distintivo de productos o servicios susceptible de representación gráfica, los lemas comerciales y las marcas colectivas. La relación frente a la fidelidad de la clientela es un asunto netamente del marketing y la calidad que cada productor pueda ofrecer, y sus violaciones y/o transgresiones corresponden a las autoridades competentes el conocer y sancionar, de ser el caso.

Al respecto la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se pronuncia en su artículo 134 de la Decisión 486:

¹⁰ Art. 194 Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador.

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica¹¹.

En otras palabras, una marca debe ser cualquier signo distintivo que individualice y distinga un producto o servicio de sus similares, sin que ellos transgredan de alguna forma otros productos o marcas; pueden ser susceptibles de representación gráfica, e indicativos del lugar de origen de procedencia.

Por lo tanto, no cualquier signo ni representación gráfica es apta de ser registrada como marca, pues la misma ley se encarga de delimitar los alcances de éstas.

1.1.2. Caracteres de la Marca

¹¹ Art. 134 Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones sobre la Propiedad Intelectual

Son los principios que pautan la aprobación o reprobación de una marca. Según Rodríguez Rodríguez¹², citado por David Rangel, existen tres principios:

- Orden público.- distinción de la empresa frente a las demás empresas.
- Protección del público.- impide la confusión sobre la identidad del titular o sobre la calidad de los productos.
- Protección del titular.- frente a la competencia ilícita.

Según las consecuencias jurídicas que trae el incumplimiento de uno de estos requisitos y conforme a la doctrina, los caracteres de la marca pueden ser esenciales o secundarios.

Esenciales:

¹² Citado por David RANGEL, Tratado de Derecho Marcario, México D.F., 1960; pág. 183.

Carácter Distintivo

Para los entendidos en materia marcaria, la distinción debe ser la naturaleza misma de la marca, es decir que la individualiza, la especializa y la singulariza. Esto es que la marca debe identificar (distinción más novedad) un producto “único”, distinto y sin confusión frente a los demás, sin que recaiga en los signos usuales o genéricos. Es la característica más importante de la marca, pues de ella depende la concesión o no de un registro protegido y del goce del mismo, así como también dependen todas las acciones legales sean éstas preventiva y/o condenatoria de violaciones y atentados contra el derecho marcario.

En otras palabras, la marca es distintiva cuando en comparación a otras, muestra originalidad suficiente, de manera objetiva. Esta distinción debe ser única entre los productos de un mismo segmento del mercado.

Especialidad

Al igual que el carácter diferenciador de la marca se basa en la originalidad de la misma, la especialidad entra a participar como

factor determinante del registro de ésta en la designación de las mercancías, a fin de que el consumidor no se confunda: en otras palabras, la identificación de los productos o servicios.

Identificar significa individualizar un producto o servicio de otros de semejante naturaleza (dentro de su categoría), de tal manera que puedan atraer la atención de los consumidores. Esto significa que una marca está limitada a una categoría establecida de bienes o prestaciones, de lo cual se desprende el principio de que “la marca no puede registrarse para proteger indeterminadamente todos los productos y servicios”. Entonces cuando la función social de una compañía crece ofreciendo a sus clientes gran variedad de productos y/o servicios, deberá ésta registrar su marca por cada categoría, conforme a la ley y la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto no se pueden registrar marcas que aún no se van a utilizar, pues el fin de éstas es competir en el mercado, más no limitarlo con marcas existentes pero no explotadas.

Existe la excepción de las marcas notorias y de alto renombre, cuya marca se extiende a todos los productos y/o servicios que ofrece su titular.

Novedad

Otro de los atributos esenciales de la marca constituye la novedad, esto es, que la marca nunca antes haya sido registrada para proteger productos de la misma clase (novedad relativa, pues no se requiere que sea nueva en sí misma, sino respecto a la clase o categoría de productos o servicios que protege). Esto significa que la marca no esté siendo utilizada ya dentro de una categoría respectiva, o que no se encuentre en el dominio público como los términos y signos vulgares, a fin de no atentar contra derechos ya adquiridos. Incluso si esta característica no se cumple a cabalidad, incurre en causal de nulidad del registro de la marca.

Cabe distinguir entre los caracteres novedad y especialidad:

Novedad corresponde a un signo nuevo, no utilizado anteriormente para proteger un producto o servicio.

Especialidad es la categoría a la que se someten los productos y servicios dados a conocer por el ser humano, a fin de clasificarlos para una mejor y uniforme especialidad de éstos, estableciendo un orden en los mismos.

Licitud

La licitud de una marca se consuma cuando se registra un signo distintivo conforme y con los requisitos establecidos en la ley: una vez inscrito en el registro de la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Dentro de los requisitos para un registro, se encuentran especificadas algunas prohibiciones, por lo que implícita y explícitamente la licitud es un requisito para la concesión de un registro.

Adicionalmente a lo ya mencionado, se requiere que el nuevo indicativo a ser registrado sea compatible con las marcas ya existentes, en razón de que dos signos distintivos similares o iguales son excluyentes entre sí. Estas prohibiciones están contenidas en los artículos 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Veracidad del Signo

Una marca es veraz cuando no es contraria a la verdad, cuando no conduce a error sobre el origen y la calidad de las mercaderías. Si se induce a error debe ser sancionado tanto por

la Ley de Propiedad Intelectual, como la Ley de Defensa al Consumidor, en razón a que provoca la competencia desleal y el engaño al consumidor. Estas sanciones pueden ser, dependiendo de su gravedad y circunstancias, civiles, penales y administrativas.

Secundarios:

Carácter Facultativo

El derecho de uso exclusivo de una marca se efectiviza a través del registro de la misma ante la Dirección Nacional de Signos Distintivos. El artículo 194 de la LPI en su segundo inciso al expresar que “Podrán registrarse como marcas...”, implícitamente reconoce la facultad de registrar o no una marca.

¿Por qué no es obligatorio el registro de una marca? La marca constituye un auxiliar al comerciante a través del cual éste puede dar a conocer de una mejor forma sus productos a los consumidores. Dicho de otra manera, es facultativo porque constituye un derecho opcional, más no es una obligación.

Sin duda alguna, el registro de la marca conlleva muchísimas ventajas, siendo una de las más importantes la protección del Estado frente a terceros. Frente a la posibilidad de que los comerciantes no marquen sus productos, surge la preocupación de las autoridades por procurar la marcación de todos éstos, por las razones antes mencionadas.

En legislaciones como la mexicana, existen las Marcas obligatorias que son aquellas que el Estado declara imperativo el uso de la marca en ciertos casos de seguridad y garantía pública.

Adherencia innecesaria

Existen dos corrientes doctrinarias opuestas entre sí, referentes a la adherencia de la marca a las mercancías o no. La una promueve la teoría de que la marca debe estar implícita en el producto, la otra promueve lo contrario.

Nuestra legislación de propiedad intelectual, en el artículo 194 inciso segundo sobre la definición de marca, deja la puerta abierta para ambas teorías: “Podrán registrarse como marcas los

signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”.

Esto es que puede como no puede estar implícita la marca en los productos. Sin embargo, por cuestiones de reconocimiento de la mercadería y en defensa contra las falsas imitaciones, los productores han optado por marcar sus productos.

Apariencia

Una marca aparente, por contraposición a una marca oculta, es aquella que aparece visible en el exterior de la mercadería, como en una etiqueta. La doctrina sugiere que se restrinja el uso de marcas ocultas (no visibles en el exterior de la mercadería), por cuanto no cumpliría la función de conservar la clientela al no darse a conocer, así como también el no identificar plenamente el producto que promociona.

Esta restricción puede ser levantada en casos como las envolturas, cajas, envases, jabones (pese a tener de por sí una envoltura marcada), cigarrillos, etc., ya que en dichos productos, en sí mismos, llevan la marca en la superficie de ellos.

Carácter individual del signo

Esta característica tiene varias facetas de individualidad: la marca debe ser individual porque protege una categoría de productos o servicios, como también puede ser utilizada únicamente por sus titulares frente a sus competidores.

Esto no menoscaba los derechos conferidos a las marcas colectivas que más adelante detallaré, ni mucho menos a las marcas comunes o aquellas que tienen más de un titular en virtud de la co-propiedad.

1.1.3. Funciones de la Marca

Las funciones que las marcas deben desempeñar son entre otras:

a) Distinción

Esto es, que a través de la marca se pueda distinguir un producto o servicio de otro del mismo género,

individualizando la mercadería por su valor, fama, prestigio, etc., que repercuten sobre el valor de la misma.

Esto se evidencia cuando el legislador quiso protegerla individualizándola a través de la distinción, en el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual “Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado”.¹³

b) Perceptibilidad

La ***perceptibilidad***, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible a éste, quien podrá compararla y diferenciarla; de lo contrario, si es imperceptible no podrá ser susceptible de registro.¹⁴

c) Protección

La protección rige tanto bajo el punto de vista del titular de la marca frente a sus competidores a fin de evitar imitaciones maliciosas y otros fraudes de competencia desleal, así como también el control que tiene el productor respecto a la difusión de sus productos en el mercado.

¹³ Art. 194 Ley de Propiedad Intelectual

¹⁴ Interpretación prejudicial No. 84-IP-2005 Tribunal Andino de Justicia

d) Indicación de Procedencia

Los artículos 199 y 237 de la Ley de Propiedad Intelectual definen a las Indicaciones Geográficas como las marcas que protegerán los productos originarios de un territorio (entiéndase país, región, localidad), cuando cumplan los requisitos establecidos en la normativa.¹⁵ Esto tiene una doble finalidad: primariamente dar a conocer el origen real del producto en razón de que por medio de intermediarios la mercancía puede ser comercializada a un lugar distinto al de origen, esto es distinguir al productor de una localidad; y, secundariamente para garantizar al consumidor final sobre los medios y modos de producción que han dado reputación a la marca una vez que esta esté posicionada. Las indicaciones geográficas tienen la obligatoriedad de llevar explícitamente el nombre del lugar de origen de la mercadería.

e) Social o Garantía de Calidad

Esta función está dirigida en dos sentidos: uno en garantizar al fabricante o productor la distinción e individualidad de sus productos o servicios frente a terceros competidores, y en otro sentido, garantizar al consumidor final que al momento

¹⁵ Art. 199 y 237 Ley de Propiedad Intelectual

de adquirir un producto o servicio, éste sea con el que verdaderamente se sienta satisfecho.

De estos dos sentidos podemos observar que esta función es una de las más importantes en razón de que al consumidor le interesa más adquirir la marca de su preferencia en función de la calidad, más no el origen que ella tenga.

De esto se desprende la necesidad de un registro de marcas en virtud de que los consumidores no sean engañados con falsificaciones que perjudiquen sus intereses.

f) Propaganda

Para poder circular los productos protegidos por marcas registradas se requieren dos cosas: clientela y publicidad o propaganda.

La clientela son los consumidores de determinado producto o servicio.

La publicidad o propaganda es dar a conocer los productos o servicios de un determinado productor.

De este modo, los productores requieren que el público consumidor distinga sus productos o servicios de los de sus naturales competidores (a través de una identificación clara y

precisa). Esta función tiene sus ventajas, como el exigir a la industria que cada vez mejore la calidad de sus ofrecimientos, competir en cuanto a precios, etc. Así mismo esto asegura una competencia por el posicionamiento en el mercado, sin menoscabar el juego económico de la oferta y la demanda.

Para Steward W. Richards, citado por David Rangel¹⁶, los objetivos principales de la marca deben ser: distinción, garantía de calidad y venta, es decir, “fuerza suficiente para persuadir al consumidor a desear el producto sobre el que la marca aparece”.

1.1.4. Regla de la Especialidad

Como ya lo habíamos dicho, la especialidad es una de las características esenciales de la marca, esto es, que los esfuerzos de productores de bienes y servicios se concentran de acuerdo a un área específica o actividad concreta. De allí la necesidad de

¹⁶ David RANGEL, Tratado de Derecho Marcario, México D.F., 1960; pág. 179.

clasificar los productos o servicios a fin de mantener un orden respecto al registro de marcas para determinada industria.

Al respecto, la interpretación prejudicial No. 84-IP-2005 del Tribunal Andino de Justicia sostiene que “El objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios que se encuentren dentro de la misma clasificación. El Tratadista Carlos Fernández Novoa señala al respecto en la misma interpretación prejudicial, 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”.
(Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 278). De donde se deduce que pueden existir en el mercado marcas

con denominaciones idénticas y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando estas denominaciones similares se encuentren amparando productos o servicios comprendidos en distintas clases.”¹⁷

Esto es que la distinción que se debe hacer sobre un mismo signo que puede pertenecer a dos o más titulares, debe recaer sobre productos o servicios de clases distintas, ni siquiera relacionadas entre ellas. El gran problema de las clases relacionadas está en la confusión que pueden provocar al consumidor al inducirlos a asociación o pertenencia de un productor ya posicionado, e incluso en el abuso de ganancias por el aprovechamiento de la fama y prestigio de dicha marca.

Respecto a las clases internacionales, el Ecuador sostiene el sistema de clasificación internacional de Niza para marcas de productos y servicios, basado en el Arreglo de Niza de 1957, tratado administrado por la OMPI para los países suscriptores del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Esta clasificación está compuesta de una lista de

¹⁷ Interpretación pre judicial No. 84-IP-2005 Tribunal Andino de Justicia

clases internacionales, acompañada de notas explicativas y de una lista alfabética de productos y otra de servicios, indicando la clase a la que pertenece cada uno de ellos. El propósito de este Arreglo es facilitar los sistemas nacionales de registro de marcas a fin de evitar la concesión de marcas que puedan provocar confusión, asociación, error o cualquier otro motivo de malinterpretación del consumidor, así como también evitar provocar asuntos relativos a la competencia desleal.

El principio de la especialidad tiene una excepción que consiste de las marcas de alto renombre y notoriamente conocidas, en virtud de la fama y posicionamiento de la que gozan. Dichas marcas, una vez que han sido registradas por sus legítimos titulares, no pueden ser registradas para clasificación internacional alguna, a menos que se cuente con autorización para ello o provenga de los mismos dueños, conforme lo explica el artículo 196, literales d) y e) respectivamente, y el artículo 136, literal h) de la Decisión 486 de la CAN.

1.1.5. Criterios de Confundibilidad

Es la función principal de la marca el identificar los productos o servicios de un comerciante para distinguirlos de otros de la misma naturaleza pertenecientes a un tercero. Muy a menudo la Dirección de Signos Distintivos del IEPI recibe numerosas solicitudes de registro de marcas potencialmente confundibles con otras marcas ya concedidas que se encuentran en plena vigencia.

El Tribunal Andino de Justicia se ha pronunciado al respecto indicando que la confundibilidad de dos o más marcas tiene varios grados, así va desde la similitud o semejanza, hasta la identidad. A fin de evitar que se comentan acciones de confusión (tomar una cosa por otra), se ha optado por prohibir el registro de nuevas marcas que puedan confundirse con las marcas ya registradas y que son beneficiarias del derecho de uso exclusivo y oposición frente a terceros. Para esto, el Tribunal Andino ha dispuesto algunas pautas a seguir a fin de evitar la concesión de marcas confundibles. Se debe precisar por tanto, cuales son los

criterios de confundibilidad a fin de determinar la potencialidad de registro de una marca o su rechazo definitivo.

El “Riesgo de confusión” requiere de dos causas:

- La identidad o semejanza visual, conceptual o fonética. (Se debe realizar un estudio a fin de determinar la coexistencia o el rechazo de dicho registro), y
- Los productos o servicios que la marca pretende proteger en virtud del principio de la especialidad. (Se prohíbe el registro para la misma clase internacional e incluso para clases asociadas)

Para el Dr. Gilberto Antonio Andrea González¹⁸, se deben tomar en cuenta los siguientes parámetros:

- a) La confundibilidad entre marcas debe ser evidente, es decir, la confusión debe ser el resultado de comparar dos marcas, ya sea a simple vista o por el oírlo.

¹⁸ Sitio Web “Andrea de León Abogados”; Entrada del 10 de Octubre de 2008; URL: <http://andreadeleon.blogspot.com>

- b) Las marcas gráficas y complejas deben juzgarse en su conjunto y no por elementos separados.
- c) La acentuación prosódica y la ortografía es determinante para establecer las diferencias. Al respecto recuerda que pueden existir marcas nominativas con sílabas idénticas cuya acentuación difieren a tal punto que las hacen distintas.
- d) Se debe considerar la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca, si pertenecen a la misma clase, estructura y ámbito comercial.

Al respecto, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, mediante decisión del panel administrativo en el caso No. D2006-0711 llevada a cabo por Fadesa Inmobiliaria SA vs. Acuda y Defemser, S.L., se pronuncia respecto a los criterios de confundibilidad según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que afirma que:

La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en

particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa¹⁹.

Esto nos lleva a concluir que la confusión debe existir adicional a la similitud o el parecido, ya que en estos últimos casos las marcas pueden coexistir a menos de que provoquen confusión.

El artículo 83 de la Decisión 344 de la CAN, literal a), se refiere a la confundibilidad como impedimento para el registro de una marca, en virtud de su identidad o semejanza con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para la misma clase internacional, ya que induce al público a error al no darse cuenta que se trata de empresas distintas.

... inevitablemente la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera

¹⁹ Sitio Web "OMPI/WIPO"; Entrada del 20 de Octubre de 2008; URL: <http://wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0711>

error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento. La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro...²⁰.

²⁰ Interpretación prejudicial No. 21-IP-96 Tribunal Andino de Justicia

Al referirse a la confundibilidad marcaria, se dice que un signo confundible con otro no puede convertirse en marca porque carecería de la distintividad, característica esencial y condicional de la marca.

La determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración, revisable por el juzgador. En efecto, alejándose de toda arbitrariedad, el funcionario, y el juez a su turno, han de determinar si se ha incurrido en ella, echando mano, para averiguarlo, de reglas y principios que la doctrina y la jurisprudencia han elaborado a los efectos de precisar el grado de la misma, que va del extremo de la identidad al de la semejanza, siendo por tanto la confundibilidad un *“concepto jurídico indeterminado* en cuya ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto sintética, (a partir de) los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus

integrantes parciales, en su perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico” (“Sección de Derecho de la Propiedad Intelectual”, dirigida por José Massager Fuentes, No. 648, Valencia-España, 1998)²¹.

Se debe iniciar el examen de comparación entre dos marcas opuestas con la identificación de la clase de la marca y luego en las marcas mixtas se debe analizar cual elemento es más dominante, si la gráfica o si la denominativa. Posteriormente se realiza un estudio fonético en base a las siguientes reglas²²:

- a)** La ubicación de las vocales idénticas, el orden igual de distribución de las vocales conllevan la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.
- b)** Si la ubicación de la sílaba tónica coincide entre ambas marcas, si son idénticas o similares.
- c)** La coincidencia de la sílaba tónica y la primera sílaba hace más relevante la semejanza; más si difiere la sílaba tónica

²¹ Interpretación prejudicial No. 55-IP-99

²² Interpretación prejudicial No. 08-IP-2000

coincidiendo la situada en primer lugar, disminuye la probabilidad de semejanza.

1.1.6. Autorizaciones del Titular

Las autorizaciones que un titular de un registro de marca puede conceder a un tercero son los siguientes:

- **Transferencia**

Generalmente se produce cuando una marca es vendida o cedida como parte de pago, etc., de una empresa a otra.

En este caso, el nuevo propietario es quien en adelante ejercerá la titularidad de la marca y todos los derechos que sobre ella existan.

- **Fusión o Absorción**

Sucede cuando dos o más empresas se unen con la finalidad de unir esfuerzos en el giro de sus negocios. Será la nueva sociedad (fusión de dos empresas para crear una nueva) o la sociedad absorbente (fusión de una empresa

absorbida por otra pre-existente) la titular de la(s) marca(s) que fueren propiedad de las anteriores compañías.

- **Escisión**

En un proceso de división de una misma empresa en dos o más sociedades (de igual o distinta especie²³) que adquieren distinta personalidad jurídica.

Para este proceso la junta general aprobará la división del patrimonio de la compañía entre la pre-existente y la nueva sociedad.

En la escritura pública de escisión se debe reglamentar quien será de las nuevas empresas, el titular de determinada marca.

- **Licencia de uso y concesión**

La licencia de uso es un contrato en el cual el titular de la marca cede el uso de su marca a un licenciatarario sea para vender sus productos o para hacer fabricar productos dentro de una línea siempre anunciando “marca bajo licencia”.

²³ Art. 346 Ley de Compañías

El licenciante ejerce exclusivamente la defensa de la marca frente a otros competidores, pues mantiene su titularidad.

En la concesión no hay licencia de marca, no puede usar la marca del concedente en otros o en sus propios productos, simplemente adquiere mercadería conocida bajo un nombre comercial o marca bajo la figura de reventa.

- **Franquicia**

En este contrato el franquiciante, dueño de la marca, conocedor experimentado del negocio y líder de la cadena de locales, instruye a través de un manual de operaciones, memorandos y notificaciones, al franquiciatario para que siga sus instrucciones.

La franquicia consiste en crear una red de explotaciones a través de una serie de empresas y/o establecimientos comerciales que reproducen, de una forma completa, el modelo puesto a punto por el franquiciante.

Los términos de propiedad intelectual en el contrato de franquicia son fundamentales, sobre todo en cuanto a la valorización de la marca. “Franchising” quiere decir una idea, es decir, constituye una creación de la mente que

aunque trasciende sobre los productos y servicios, constituye un “arrendamiento” de una idea de cómo vender algo. Se caracteriza por ser el marketing de una idea exitosa ya comprobada que puede asegurar el éxito del negocio.

Respecto a la marca, vela por su valor y desarrollo, su protección y defensa. En este último punto, generalmente corresponde al franquiciante registrar su marca en el territorio donde el franquiciatario se va a establecer, sin perjuicio que éste último tenga la obligación de colaborar en la vigilancia ante cualquier violación de los derechos del titular.

Así mismo este contrato busca proteger el “know how”, es decir, mantener en secreto la fórmula del éxito del negocio. Esta condición se mantiene incluso cuando el contrato haya terminado.

- **Joint Venture**

Es un acuerdo en el que varias personas naturales o jurídicas llegan a un acuerdo comercial, de capital y riesgo para la realización de un negocio o un proyecto común que puede consistir tanto en la búsqueda de nuevos productos o servicios, sin afectar la independencia entre ellas.

En cuanto a la propiedad intelectual, se debe pactar en el acuerdo la forma en que la nueva tecnología desarrollada será registrada, si a nombre del Joint Venture o de alguno de los socios y lo que pasaría si en caso de disolución de la sociedad la propiedad o división de los derechos entre los socios o la forma de solucionar este evento. De igual manera se debe pactar la confidencialidad aun cuando haya terminado el acuerdo.

- **Fideicomiso**

Es un contrato de confianza en el que se crea de la marca un patrimonio autónomo para cumplir determinados propósitos establecidos en el contrato.

En dicho convenio, un tercero administrador se encargará de disponer sobre la marca. Este deberá rendir cuentas al finalizar lo estipulado por el fideicomiso, sea para entregarlo al beneficiario o restituirlo al constituyente.

- **Encargo Fiduciario**

A diferencia del fideicomiso, no se forma un patrimonio autónomo por lo que no hay transferencia de dominio. En dicho encargo el constituyente da instrucción temporal e

irrevocable para dar cumplimiento a determinadas finalidades²⁴.

Subsidiariamente se rige bajo las normas del mandato y encargo mercantil.

De lo expuesto anteriormente, se concluye que a excepción de la transferencia, fusión o absorción y el fideicomiso (una vez que se haya cumplido la condición), figuras en las cuales se transfiere el dominio y titularidad de un derecho marcario, existe la figura del “encargo” o “cesión” para la explotación de la imagen de un derecho marcario, principalmente a través de la licencia.

1.1.7. Principio de la Prioridad

El uso de una marca registrada ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, otorga a su titular el derecho exclusivo y prioritario de esta; esto significa que quien primero ingresó una solicitud de registro, y un segundo individuo ingresó minutos después una semejante, tendrá prioridad quien primero ingresó la solicitud.

²⁴ Art. 14 Ley de Mercado de Valores

Si por primera vez se registra una marca extranjera en el territorio ecuatoriano, la solicitud de registro del signo distintivo de su país de origen constituye documento de prioridad en nuestro territorio y se la puede reivindicar.

La concesión de este registro se otorga después de un examen de registrabilidad por las autoridades nacionales, a fin de impedir que se perjudique el comercio nacional.

Los criterios sobre la prevalencia entre una marca nacional previamente registrada y una extranjera por registrarse son divididos, por una parte si la marca extranjera está adquiriendo fama y desea abrir su comercio al país, no cabe restringir el mercado nacional; y por otra parte existe el criterio sobre la preeminencia de las marcas nacionales registradas frente a las extranjeras. Al respecto no existe una fórmula definida, sin embargo, las autoridades realizan un examen detallado a fin de determinar la concesión o denegación de un derecho marcario. Por ej. El caso Mac Donald (franquicia) vs. Mac Donald (Ecuador).

1.2. Derechos que Confiere una Marca y Ámbito de Protección

El principal derecho que confiere una marca es el uso exclusivo, y se lo adquiere por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Para esto el signo deberá ser usado tal cual fue registrado y tan sólo se admiten variaciones secundarias al uso, es decir, aquellas que no modifiquen sustancialmente a la marca.²⁵

De igual manera, el registro de una marca confiere a su titular el derecho de oponerse al uso de la misma por terceros no autorizados, incluso cuando se realice a través de distintos canales de comunicación como los digitales, especialmente cuando los productos o servicios sean idénticos o similares en los siguientes casos²⁶:

²⁵ Art. 216 Ley de Propiedad Intelectual Ecuador

²⁶ Art. 217 Ley de Propiedad Intelectual Ecuador

- a) Cuando se use un signo similar o idéntico para productos o servicios similares de una marca registrada, cuando se produzca una potencial confusión, daño económico o comercial o, diluya su fuerza distintiva.
- b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con una marca ya registrada, sin autorización.
- c) Importar o exportar productos con una marca registrada, sin autorización.
- d) Cualquier otro modo que por su naturaleza o finalidad sea semejante a los literales anteriores.

Se entiende que existe una excepción a esta prohibición contra terceros y es que un tercero de **buena fe** puede usar una marca registrada o un nombre geográfico sin el consentimiento de su titular, siempre y cuando el uso se limite a propósitos de identificación o información al público sin inducir a error a ellos, esto en razón de que se busca impulsar siempre el comercio sin que el consumidor sea inducido a error alguno.

1.2.1. Ejercicio del Señorío Exclusivo

Existen dos formas de adquirir una marca: por el uso habitual y corriente de la marca, y por la inscripción de la misma en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. La primera no goza de todos los derechos de protección que el Estado otorga a los titulares de las marcas registradas, siendo una de las consecuencias un posible impedimento de regularse posteriormente a través del registro en el evento de que exista una marca idéntica o similar ya registrada, con derecho exclusivo.

El derecho derivado de un registro de una marca es “*ius excludendi alios*”, esto es que con el registro se adquiere un derecho exclusivo sobre el uso de dicho signo y que terceros extraregistrales no pueden afectar su uso, más bien cualquier afectación sería considerada como perturbación del uso de la marca registrada e incluso como actos de competencia desleal.

A fin de evitar perjuicios contra terceros, la ley ha provisto de un período de tiempo en el cual se da a conocer al público las solicitudes de registro de marcas con la finalidad de que estos impugnen dichas solicitudes en caso de que les sean perjudiciales. Si no se encuentran observaciones, la marca sigue el trámite de registro pertinente establecido en la ley. Si existen

oposiciones al registro de una marca, se inicia un trámite de oposición a fin de determinar entre otros derechos como el del orden público, quien tiene legítimo interés para registrar una marca. Es este tema precisamente el tema que esta tesis pretende aclarar y desarrollar.

1.2.2. *Ius Prohibendi*

Existen en la ley ciertas prohibiciones al registro de una marca, ya que teniendo en cuenta derechos de terceros, podrían o no atentar contra los legitimarios de dichos derechos. Estas prohibiciones atañen a todo sujeto susceptible de adquirir un derecho marcario.

Estas prohibiciones están contenidas en los artículos 195 y 196 LPI y son:

Artículo 195:

- a) Los signos que no conformen una marca conforme la define la ley en el artículo 194 LPI.

- b)** Las formas comunes y usuales de los productos o sus envases, o que consistan en formas o características dadas por la naturaleza de la función del producto o servicio. Cabe recordar que la originalidad, novedad y distinción son características esenciales que proveen la calidad de marca a un signo distintivo.

- c)** Las formas que den ventaja funcional o técnica al producto o servicio, ya que éstas consisten de modelos de utilidad que están protegidas bajo la Patente de Modelo de Utilidad.

- d)** Los signos que califiquen o describan alguna característica del producto o servicio.

- e)** Los nombres genéricos o técnicos de los productos o servicios, es decir, designaciones comunes, lenguaje corriente o usanza comercial.

- f)** Los colores considerados de manera aislada, excepto cuando se demuestre que hayan dado distintividad suficiente a los productos o servicios.

- g)** Sean contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres. Este literal ha causado gran controversia en razón de que no existen parámetros suficientemente claros y determinantes de lo que la moral y las buenas costumbres

quieren decir. Está en manos de los funcionarios públicos que realizan el examen de registrabilidad de marcas el fundamento de la moral y las buenas costumbres conforme a su propia forma de pensamiento, ya que depende de su formación ética, principios y valores personales tal calificación. Para evitar problemas de esta naturaleza, el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual debería normar al respecto.

- h)** Aquellos que engañen a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, procedencia, modo de fabricación, características, aptitud para el empleo de los productos o servicios.
- i)** Los signos que reproduzcan o imiten sobre las denominaciones de origen protegidas, ya sea una indicación geográfica o extranjera produciendo confusión, o bien que induzcan al público a error respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes marcados.
- j)** Los signos que reproduzcan o imiten el nombre, escudo de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones de cualquier Estado u organización internacional, oficialmente reconocida y sin permiso de sus

autoridades, excepto si el signo no ocasiona confusión sobre la existencia de vínculo alguno entre el signo y el Estado u organización.

- k)** Las marcas que reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de control o garantía, excepto si el organismo competente es quien lo solicita.
- l)** La reproducción de monedas o billetes de curso legal dentro del país o en el exterior, títulos valores y cualquier documento mercantil, sellos, estampillas, timbres o cualquier especie fiscal en general. Esto además constituye delito según el Código Civil.
- m)** La denominación de obtención vegetal nacional o extranjera o denominaciones derivadas de ella, excepto si el mismo titular la solicitare

Artículo 196:

- a)** Las marcas idénticas o semejantes que provoquen confusión al consumidor con una marca anteriormente solicitada para registro o ya registrada por un tercero, dentro de la misma categoría de productos o servicios, incluyendo la asociación con determinada marca, que

cause daño al diluir su fuerza distintiva o se aproveche injustamente del prestigio de la marca o su titular.

- b)** Las marcas idénticas o semejantes a un nombre comercial protegido, que cause confusión al consumidor, ya sea por asociación entre la marca anterior y la nueva por registrarse, o bien porque la nueva cree en el consumidor una idea de que la anterior ya no existe y por lo mismo esas ganancias se orienten a la nueva marca, en competencia desleal.
- c)** Las marcas idénticas o semejantes a un lema comercial solicitado para registro o registrado ya por un tercero que cause confusión al consumidor, de igual manera por asociación o reemplazo de una marca pre-existente.
- d)** La reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independiente de los productos o servicios a los que se aplique cuando su uso cause potencialmente confusión o asociación al consumidor con una marca, se aproveche injustamente de su notoriedad o diluya su fuerza distintiva o su valor comercial.

- e) Las marcas idénticas o semejantes a un signo de alto renombre, sin importar los productos que proteja, en razón a que la expectativa del consumidor es considerar a dicha marca como autorizada por sus titulares extranjeros cuando no lo es.
- f) Las marcas que consistan de un nombre completo, seudónimo, firma, título, hipocorístico, caricatura, imagen, o retrato de una persona natural, distinta del solicitante o se refiera a una persona distinta al sector cuyos productos o servicios se pretenda proteger, excepto si se cuenta con el consentimiento de éste o sus herederos.
- g) Un signo que infrinja un derecho de autor, excepto con el consentimiento del titular o sus herederos.
- h) Marcas que consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas o cualquier galardón, salvo por quienes los otorguen.

Adicionalmente la Decisión 486 de la CAN amplía las prohibiciones contenidas en el artículo anterior, a los países miembros de la CAN. El artículo 136 agrega la siguiente prohibición:

- a) Literal g): “consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso”

1.2.3. Límites al *Ius Prohibendi*

Los signos distintivos deben tener características de originalidad que si bien se utilizan en categorías de productos distintas, no se afectan los derechos de terceros.

Para Ferrara, la prohibición debe surtir efecto cuando el registro tiende a propiciar monopolios, caso contrario no tiene razón de ser.

En otras palabras, el fundamento de prohibir o no una marca se basa en que los signos de productos o servicios sean idénticos o semejantes a una marca anteriormente concedida, evitando de esta manera la confusión en el mercado e incluso la asociación informal de empresas²⁷. De igual manera existen excepciones a los casos de prohibición de registro de marcas, como lo son:

- Se puede registrar una marca consistente en un nombre genérico siempre y cuando el solicitante acepte que no se le otorgará exclusividad sobre la palabra o color, dependiendo del caso.
- Cuando existe autorización o acuerdo transaccional (en ambos casos expreso y debidamente marginado en los registros correspondientes) que sin perjudicar al público o al Estado, el titular de una marca pre-existente concede a un tercero solicitante de una marca similar o idéntica un derecho de uso; para el caso se deberán tomar las medidas correctivas necesarias a fin de evitar confusión o asociación del público consumidor. Estas autorizaciones pueden versar sobre una marca, la reputación de alguna de ellas, el nombre de una persona, etc. Para estos casos

²⁷ Hermenegildo BAYLOS CORROZA, Tratado de Derecho Industrial Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal, Editorial Civitas, Madrid, 1993; págs. 829 - 830.

la autorización debe ser otorgada por el titular o sus causahabientes y notificada a las autoridades pertinentes. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial se reserva la facultad de revisar si una marca concedida bajo estas condiciones dañe derechos de terceros, en cuyo caso la puede suspender. Para el caso de los escudos de armas, nombres, banderas y cualquier emblema o signo o denominación o abreviación de denominaciones, la excepción se centra en dos ámbitos: autorización de las autoridades competentes del Estado u organización internacional respectiva, o bien si el signo no represente vínculo alguno entre el nuevo signo y el Estado u organización en virtud de confusión o asociación.

- Para el caso de los organismos nacionales competentes, solamente ellos podrán pedir el registro de un sello, signo punzón, para uso exclusivo de ellos, bajo pedido de autoridad competente debidamente legitimada.
- La excepción al Principio de Especialidad constituye un caso de prohibición de registro, en razón de que el artículo 196, literales d) y e) protegen los derechos de terceros al prohibir el registro de marcas notoriamente conocidas en el país o en el exterior, y de marcas de alto renombre.

1.3. Nulidad

La ley considera como nulo a todo acto o contrato al que le falta alguno de los requisitos establecidos en la ley para validar dicho acto o contrato, según su especie, calidad o estado de las partes.²⁸ En el mismo artículo dispone que la nulidad, dependiendo de su origen puede ser absoluta o relativa.

1.3.1. Absoluta

La ley dispone que la nulidad absoluta deba ser declarada a petición de parte, de oficio por el juez o inclusive por el ministerio público. Puede ser alegada por todo aquel que tenga interés en que se declare con excepción de quien ha celebrado el contrato, conociendo o debiendo conocer el vicio que la invalidaba. Esta

²⁸ Art. 1697 Código Civil Ecuatoriano

nulidad no se sana por acuerdo de las partes ni por un lapso menor a quince años.²⁹

Las causas para incurrir en nulidad absoluta según nuestra legislación, son:

- Objeto ilícito
- Causa ilícita
- Incapacidad absoluta
- Incapacidad específica
- Falta de formalismos

1.3.2. Relativa

La nulidad relativa no puede ser declarada por un juez de oficio, sino únicamente a petición de parte. Se sana por acuerdo de las partes o por un lapso de tiempo de cuatro años, cuando la acción rescisoria prescribe.³⁰

²⁹ Art. 1699 Código Civil Ecuatoriano

³⁰ Art. 1700 Código Civil Ecuatoriano

Las causas para incurrir en nulidad relativa según nuestra legislación, son:

- Vicios del consentimiento
- Incapacidad relativa
- Acción Paulina
- Colusión
- Lesión Enorme
- Vicios redhibitorios

1.3.3. La Nulidad en el Derecho Marcario

La nulidad en el Derecho Marcario se encuentra normada en los artículos 227 y 228 de la LPI. La ley establece ciertos supuestos en los cuales se puede solicitar la declaración de nulidad de un registro de marca, estos son:

- a) Si el registro se otorgó en base a datos o documentos falsos, esenciales para la concesión del registro.

- b)** Cuando el registro fue otorgado en contravención a los artículos 194 y 195 de la LPI, es decir, que la marca atenta directamente contra la naturaleza de la marca y su contenido.
- c)** Si el registro fue otorgado en contravención al artículo 196 de la LPI, es decir, si vulnera y violenta derechos de terceros concedidos anteriormente a la concesión del registro en disputa de nulidad.
- d)** Si el registro se obtuvo de mala fe, esto es, cuando un nacional que es representante, distribuidor o usuario de una marca extranjera obtiene el registro sin autorización de su titular extranjero y, cuando quien desarrolla como actividad usual el registro de marcas para su comercialización.
- e)** Si se otorgó el registro violentando el procedimiento legal.

La nulidad en materia marcaria puede ser procesada ya sea en instancia administrativa ante el Comité de Propiedad Intelectual del Instituto de Propiedad Intelectual (IEPI) mediante el Recurso de Revisión, o bien en sede judicial ante el juez competente.

En sede judicial el juez competente podrá declarar la nulidad del registro de una marca, en virtud de la demanda presentada, luego de transcurrido el plazo establecido para ejercer el Recurso de Revisión y antes de cumplirse diez años desde la concesión del registro (excepto si se hubiere planteado Recurso de Revisión que fuere definitivamente negado), para los casos contenidos en los numerales a), c), d) y e). Para el caso del literal b), la demanda se podrá proponer una vez prescrito el Recurso de Revisión sin tiempo límite, sin que este no hubiere sido definitivamente negado, por cualquier persona a fin de precautelar los derechos de terceros.

En cuanto a las denominaciones de origen, el artículo 216 de la Decisión 486 de la CAN, faculta a la autoridad nacional competente (para el caso del Ecuador la Dirección Nacional de Propiedad Industrial) para cancelar o anular un registro de denominación de origen, cuando de oficio o a petición de parte se compruebe un uso no comprendido conforme se indicó en la solicitud de registro.

La declaración de nulidad debe ser notificada a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial para marginarla en el registro.

Como el efecto de la nulidad es retrotraer las cosas a su estado original o anterior, faculta a que una vez declarada por juez competente en sentencia ejecutoriada, terceros puedan adquirirla para su uso comercial.

1.4. Caducidad y Renuncia de la Marca

La caducidad de la marca se produce cuando vence la vida legal de la misma, sin que el titular haya solicitado la renovación dentro de los meses anteriores a la fecha de vencimiento, incluido el periodo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, conforme lo disponen los artículos 213 y 214 de la LPI.

La Ley, sin necesidad de usar la figura de la caducidad, Cancela el registro de una marca cuando ésta incurre en cualquiera de las siguientes causas:

- a)** Falta de uso de la marca sin justificación, en al menos uno de los países de la Comunidad Andina, durante tres años consecutivos precedentes a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación. Cuando se pruebe la falta de uso de la marca por fuerza mayor o caso fortuito, restricciones a las importaciones y cualquier otra medida oficial restrictiva impuesto a los bienes y servicios protegidos por la marca, la cancelación no procederá (art. 220 LPI).

El propósito de una marca es identificar los productos o servicios de un titular frente a terceros. Si se conceden marcas que no se usan, se restringe la libre competencia ya que no se podría usar una marca ya registrada que podría traer provecho al productor.

- b)** A petición del titular legítimo, cuando un nuevo registro, ya sea idéntico o similar a la marca que resulte ser notoriamente conocida o de alto renombre.

Para contravenir una solicitud de cancelación, se debe probar el uso como la titularidad de un registro de marca notoriamente conocida o de alto renombre. El uso se prueba a través de facturas comerciales, inventarios de mercaderías y cualquier otro medio idóneo (art. 220 LPI).

La cancelación de una marca otorga un derecho preferente a quien solicitó la cancelación de la marca, si ésta fuese concedida, a fin de tener prioridad de registro de dicha marca cancelada, si la presenta hasta tres meses después de procedida la cancelación según resolución emitida por las autoridades correspondientes (art. 225 LPI).

En lo referente a la renuncia de la marca, el artículo 226 de la LPI faculta al titular de derechos marcarios a renunciar libremente sus derechos sobre el registro de una marca ya sea de modo total o parcial. En el primer caso, la marca quedará cancelada y otro particular podría registrar dicha marca; en el segundo caso, la marca seguirá vigente para los productos o servicios que no han sido renunciados. La renuncia podrá ser efectiva frente a terceros interesados en la marca, cuando se cuente con el consentimiento expreso de ellos cuando existan derechos a favor de estos. Así mismo, la renuncia surte efecto a partir de su marginación en el registro original de la marca renunciada.

Cabe recalcar que ya sea en caso de cancelación de una marca o de renuncia de una de ellas, aquel signo queda libre para ser tomado por cualquier persona interesada en el, con las restricciones que la ley manda.

1.5. Otras Marcas

1.5.1. El Nombre Comercial

El Nombre Comercial en la legislación ecuatoriana se la entiende como “al signo o denominación que identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica”³¹. La Decisión 486 de la CAN distingue al nombre comercial con las razones sociales de las personas jurídicas pero a la vez permite su coexistencia³².

Sin más especificación, el Nombre Comercial es tratado como cualquier otra marca, excepto en lo referente a su registro, puesto que todo Nombre Comercial está protegido sin obligación de inscripción alguna, sin embargo constituye una presunción de

³¹ Art. 229 Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador.

³² Art. 190 Decisión 486 CAN

propiedad a favor del titular. El derecho de su uso exclusivo nace – dice el inciso segundo del artículo 230 LPI – de su uso público y continuo de buena fe, en el comercio, por al menos seis meses.

Por lo demás, su duración según la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina de Naciones, será de 10 años. Al igual que en el caso de las demás marcas, terceros sin autorización no pueden usar un Nombre Comercial sin el consentimiento de su titular, tampoco lo pueden hacer si son similares o idénticos en razón de que pueden ocasionar confusión o asociación.

En comparación con otras legislaciones como la española, el Nombre Comercial en el Ecuador tiene total libertad al no restringir a esta institución jurídica a determinados patrones; en la legislación española (art. 76 Ley de Marcas) se define como:

El signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que

distinguen su actividad de las actividades idénticas o similares”.

Esta legislación menciona las clases de Nombres Comerciales que están reconocidas³³:

- a) Nombre patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.
- b) Denominaciones de fantasía.
- c) Denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.
- d) Anagramas.
- e) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los anteriores apartados.

1.5.2. El Lema Comercial

³³ Hermenegildo BAYLOS CORROZA, Tratado de Derecho Industrial Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal, Editorial Civitas, Madrid, 1993; págs. 356.

El Lema Comercial es aquella palabra, frase o leyenda que complementa una marca, y aunque no está mencionada en la Ley de Propiedad Intelectual, el Ecuador la reconoció cuando suscribió la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, el 14 de septiembre de 2000. En dicha normativa andina, superior a la Ley, a partir del artículo 175 al 179, faculta a los países miembros (países de la Comunidad Andina de Naciones, actualmente Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) a registrar como marca los lemas comerciales, misma que deberá especificar la marca que acompaña, siempre respetando los derechos de terceros.

Adicionalmente al tratamiento de marcas, el lema comercial se transfiere conjuntamente con la marca a la que acompaña en virtud del principio: “la suerte de lo accesorio sigue la suerte de lo principal”. De igual manera, su tiempo de vigencia se sujeta al de la marca principal.

1.5.3. Las Indicaciones Geográficas

Las denominaciones de origen se encuentran normadas tanto en la Ley de Propiedad Intelectual (artículos 237 al 247) como en la

Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena de la CAN (artículos 201 al 220), en dichos cuerpos legales se conoce como indicaciones geográficas a aquellas que identifican un producto originario de una región, una localidad o un país propio de ese territorio, determinado por ciertas características esenciales como la calidad y la reputación, en virtud del origen geográfico del producto, incluyendo los factores humanos y naturales³⁴.

Nuestra legislación restringe las indicaciones geográficas a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales y reserva su utilización a los productores, fabricantes, artesanos cuyos establecimientos (asociaciones) de producción se encuentren localizados en la zona geográfica evocada para dicha denominación³⁵. Por lo tanto y conforme lo indica el artículo 240 LPI, no podrán ser Indicaciones Geográficas aquellas que contravienen el artículo 237 de la LPI, las contrarias a las buenas costumbres o al orden público en especial si inducen a error, y aquellas indicaciones que sean comunes o genéricas³⁶.

³⁴ Art. 237 Ley de Propiedad Intelectual y 201 Decisión 486 Acuerdo de Cartagena.

³⁵ Art. 238 Ley de Propiedad Intelectual

³⁶ Art. 240 Ley de Propiedad Intelectual

La utilización exclusiva de las indicaciones geográficas ecuatorianas surte efecto desde el reconocimiento que emita la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Se considera un acto de competencia desleal cuando las indicaciones son utilizadas por personas no autorizadas, incluyendo cuando se acompañe de frases que creen confusión en el consumidor³⁷.

Las Indicaciones Geográficas se declaran de oficio o a petición de parte de quienes demuestren legítimo interés, esto es personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o productos objeto de la protección de la indicación geográfica. La ley también reconoce como personas interesadas a las autoridades públicas de la administración central o seccional, respecto a sus respectivas circunscripciones³⁸.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial es la encargada a conceder las autorizaciones de uso de una Denominación de

³⁷ Art. 239 Ley de Propiedad Intelectual

³⁸ Art. 241 Ley de Propiedad Intelectual, Art. 203, 207 Decisión 486 CAN

Origen, misma que deberá ser renovada cada diez años por períodos iguales³⁹.

Una indicación geográfica tendrá vigencia mientras duren las condiciones y características que hacen especial al producto, ya que una vez que estas cambien, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá dejarla sin efecto y, las reanudará una vez que vuelva a recuperar las condiciones para la protección⁴⁰.

El Estado ecuatoriano reconoce las indicaciones geográficas otorgadas en otros países cuando el solicitante demuestre tener legítimo interés o sean las autoridades de dichos países. Como requisito esencial se requiere que las indicaciones geográficas extranjeras que van a ser reconocidas en el Ecuador, deben haber sido otorgadas en sus países de origen⁴¹.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), advierte que no serán declaradas como Denominaciones de Origen aquellas que, además de contravenir el orden, las buenas costumbres o a la definición misma de Denominación de origen,

³⁹ Art.208, 210 Decisión 486 CAN

⁴⁰ Art. 244 Ley de Propiedad Intelectual , Art. 206 Decisión 486 CAN

⁴¹ Art. 247 Ley de Propiedad Intelectual

aquellas que sean genéricas e incluso a aquellas que inducen a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, la calidad o reputación u otras características de los productos protegidos.

Cabe destacar que la protección legal a una Denominación de origen es la misma que se debe dar a una marca cualquiera, observando las leyes nacionales y la Decisión 486 de la CAN, mismas que se explicaron en el capítulo sobre los derechos que confiere una marca y el ámbito de protección.

Las Denominaciones de origen extranjeras que contravinieren con Denominaciones de origen pre-registradas en la Comunidad Andina no podrán ser registradas a fin de proteger la marca anteriormente registrada en virtud de la prioridad de la que goza⁴².

Las denominaciones de origen se distinguen de las indicaciones de procedencia, ya que estas últimas indican el país o región o lugar determinado de donde proviene un producto o servicio; las

⁴² Art. 215 Decisión 486 CAN inciso segundo.

denominaciones de origen aluden a la calidad y características especiales de un producto proveniente de una localidad.

1.5.4. Las Apariencias Distintivas

Las Apariencias Distintivas es todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños que siendo característicos y particulares de un establecimiento comercial, le dan identidad y los distinguen de los demás en la comercialización de productos o prestación de servicios.

La ley las protege de la misma manera que se protegen los Nombre Comerciales, es decir, como cualquier marca⁴³.

⁴³ Art. 235 y 236 Ley de Propiedad Intelectual

1.6. Criterio de Legitimación

Nuestra legislación no se pronuncia respecto a quienes son legitimarios para registrar una marca como sí lo menciona el artículo 10 de la Ley de Marcas Española de manera directa. En dicha ley son legitimarios las personas naturales y jurídicas españolas o extranjeros residentes o que tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en el territorio español, así como también a las personas naturales y jurídicas de países que según sus legislaciones permitan a los españoles registrar marcas, así como a los países de la Unión de París y se extiende a los extranjeros que tienen negocios o establecimientos en alguno de los países de la Unión de París.

Cuando se presenta una solicitud de registro de una marca que tiene conflicto con una pre-existente, se inicia el proceso de oposición, en el cual se pretende determinar el conflicto para resolverlo posteriormente. Entre las múltiples motivaciones de un proceso de oposición atiendo a las pertinentes al legítimo interés, esto es, a quien pertenece los derechos marcarios y su ejercicio. Sólo quien posee un derecho sobre algo, puede ejercer las medidas necesarias y legales para la defensa del mismo, justificando la capacidad y aptitud legal para ello.

Nuestra legislación propone como requisito para presentar una oposición, el legítimo interés, esto es una condición subjetiva del solicitante a fin de evitar un abuso especulativo e ilícito del registro de una marca. Este requisito se basa en la buena fe y resguardo de las actividades económicas legítimas y no especulativas. Para determinar quien tiene legítimo interés se debe poner atención a la utilidad de la solicitud, a fin de diferenciar un acto especulativo de uno legítimo⁴⁴.

De igual manera cabe mencionar que la duda sobre quien tiene legítimo interés surge a partir de las resoluciones del IEPI que manifiestan que son legitimarios únicamente los titulares de signos distintivos. Por el contrario, el artículo 147 de la Decisión 486 de la CAN, menciona que dentro de un proceso de oposición andina **“también”** tienen legítimo interés los titulares⁴⁵... De esta manera queda abierta la posibilidad de que otros actores sean acreedores a dicha calidad.

1.6.1. El Interés Simple y el Interés Legítimo

⁴⁴ Sedoff, Miguel; El Interés Legítimo en la Ley de Marcas Argentina y las disputas de Dominios en Internet, en www.google.com.ec

⁴⁵ Art. 147 Decisión 486 Comunidad Andina de Naciones

Cabe por tanto distinguir lo que es un interés simple de un interés legítimo. El primero es lo que a uno le afecta por el provecho o utilidad que le reporta, conveniencia o necesidad de carácter colectivo en el orden moral o material⁴⁶. “Es el mero interés que le corresponde a todo ciudadano en que la ley sea cumplida... no existe aquí ni el derecho exclusivo... ni el derecho de un número determinado de personas”⁴⁷. El segundo se refiere a lo mismo agregado el elemento de que la ley lo faculta para ello.

La ley es clara al referirse que un proceso de oposición se debe presentar justificando el legítimo interés para ellos, en base a una afectación directa⁴⁸, en otras palabras, el simple interés no es suficiente.

Se debe distinguir el derecho subjetivo del interés legítimo, llamado también derecho reflejo o derecho objetivo. En el primero

⁴⁶ Diccionario Avanzado de la Lengua Española Vox, Barcelona – España, 1997.

⁴⁷ Gordillo Agustín; Tratado de Derecho Administrativo, Parte General; Tomo I; Ediciones Macchi; Buenos Aires – Argentina. Pág. VIII – 38.

⁴⁸ Art. 208 Ley de Propiedad Intelectual Ecuador

“se protege a un individuo determinado en forma exclusiva”⁴⁹, mientras que en el segundo caso se protege “a un número de individuos en forma conjunta”⁵⁰. El resultado es que para el caso del derecho subjetivo, quien lo tiene puede reclamar su reconocimiento ante la autoridad administrativa o judicial, puede también pedir la extinción del acto que afecta su derecho más las indemnizaciones pertinentes. Para el otro caso, el legítimo interés se lo pide sólo vía administrativa y por excepción por vía judicial mediante el “recurso de ilegitimidad”, “anulación”, o “exceso de poder”. Como consecuencia, lo que puede solicitar un interesado legítimo es la revocación o anulación del acto, sin indemnización⁵¹.

En la legislación ecuatoriana, el lesionado que demuestre su perjuicio tiene derecho a pedir indemnización por daños y perjuicios.

Para Gordillo el interés legítimo puede ser moral o patrimonial (en ambos casos se requiere que el interés en cuestión sea

⁴⁹ Gordillo Agustín; Tratado de Derecho Administrativo, Parte General; Tomo I; Ediciones Macchi; Buenos Aires – Argentina. Pág. VIII – 38.

⁵⁰ Gordillo Agustín; Tratado de Derecho Administrativo, Parte General; Tomo I; Ediciones Macchi; Buenos Aires – Argentina. Pág. VIII – 38.

⁵¹ Gordillo Agustín; Tratado de Derecho Administrativo, Parte General; Tomo I; Ediciones Macchi; Buenos Aires – Argentina. – 38.

reconocido como valioso y digno de ser defendido), otorga derecho a su titular no sólo a una oposición a un acto ilegal sino también por ser inoportuno. Esto es, que se ataca en doble vía: tanto a la legitimación (interés legítimo) como a la ilegitimidad (oportunidad del acto). De esta manera la distinción entre interés simple e interés legítimo asume importancia, tanto para que la autoridad que conoce el recurso decida sobre ella si aceptar o rechazarla (simple interés), cuanto para determinar la posibilidad de abrir la vía judicial o no (legítimo interés)⁵².

El interés legítimo se distingue del simple por poseer como elementos el provecho "personal y directo"; el simple interés tiene como elementos que concierne a todos los habitantes. Como lo dijo el tratadista mexicano José María Lozano en 1876 "Al no existir perjuicio personal y directo de carácter jurídico, lo cual significa no tener "interés jurídico", la acción de amparo es improcedente"⁵³. La clave está en la delimitación de individuos. El interés personal no significa que sea del tipo personalísimo que atañe a un solo individuo de manera exclusiva, más bien se lo debe entender como aquel que afecta a individuos particulares, no administrativas de índole privada, ya sea en representación

⁵² Sitio Web "Profesor Gordillo"; Entrada del 22 de Octubre de 2008; URL: <http://www.gordillo.com/Pdf/2-8/Capitulos/IV.pdf>.

⁵³ Citado por la Dra. Berenice Pólit Montes de Oca, asesora del Tribunal Constitucional de Ecuador, en su artículo publicado en la pág. web www.derehoecuador.com

personal o de una colectividad, esto refiriéndose al derecho que le ha sido afectado.

Al respecto el profesor Gordillo sostiene que una misma persona puede tener interés legítimo subjetivo aún dentro de una colectividad, esto es que aún perteneciendo a un grupo de individuos que ejercen su interés legítimo en base a un representante por un derecho que ha sido vulnerado a su colectividad, puede también a su vez hacer uso de su legítimo interés si en particular a él le ha sido violentado algún derecho. Por ejemplo, una marca en co-propiedad entre varios individuos, al menos uno de ellos deberá ejercer la representación que le ha sido confiada para oponerse al registro de una nueva marca confundible con la suya pre-existente, sin embargo, uno de ellos también tiene legítimo interés para reclamar el mismo acto aún si el representante no lo hace⁵⁴.

Debemos insistir nuevamente en un aclaración, el legítimo interés no equivale al a titularidad de un derecho, ya que este último se refiere a la posesión de un derecho o cargo⁵⁵, mientras que el

⁵⁴ Sitio Web "Profesor Gordillo"; Entrada del 22 de Octubre de 2008; URL: <http://www.gordillo.com/Pdf/2-8/Capitulos/IV.pdf>.

⁵⁵ Diccionario Jurídico, Valletta Ediciones, 2001.

legítimo interés es quien puede ejercer un derecho o acción en virtud de la titularidad (propia o ajena) de un derecho marcario.

Por tanto, el interés no necesariamente debe recaer sobre una violación actual ya que la misma ley otorga derecho al titular de una marca a protegerse contra eventuales situaciones que puedan dañarla de alguna manera a través de las medidas cautelares o preventivas. Para ello la ley prevé que se deberán acompañar las pruebas o indicios pertinentes así como también la justificación de la titularidad del derecho⁵⁶.

Para el profesor Gordillo el interés también puede ser retrospectivo, es decir, que sin sujetarse a un evento actual o inminente, se puede tutelar un interés jurídico por una transgresión acontecida en un momento determinado del pasado “*ex nunc*”.

Admite también que el interés debe existir al momento de interponer un recurso, sin embargo, si se justifica durante el proceso antes de que éste termine, es válido. Esto se aprecia

⁵⁶ Art. 306 Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador

cuando la solicitud de oposición es presentada con ofrecimiento de legitimación. En este punto cabe recalcar que la solicitud de oposición debe ser presentada por un abogado quien debe estar consciente de la existencia del legítimo interés, ya que en la práctica se ha visto que muchos profesionales del derecho abusan del principio de la buena fe administrativa para presentar oposición a cuanta solicitud de registro de marca ingrese, a fin de darse un tiempo para contactar nuevos clientes, ofreciéndoles llegar a algún acuerdo transaccional o defender sus intereses.

En cuanto a lo que mortis causa se refiere, todo derecho en esta materia es susceptible de ser heredado, por tanto su favorecido tiene legítimo interés para defender los derechos del título adquirido.

En base a lo anteriormente expuesto presentaré un análisis sobre quienes tienen legítimo interés en materia marcaria, aludiendo a cada marca y sus subespecies:

Nombres Comerciales

Para determinar el legítimo interés en cuanto a los Nombres Comerciales, nos enfrentamos a un reto. La ley faculta el registro de un nombre comercial a partir de los seis meses de uso público, por lo tanto, durante dicho lapso de tiempo pueden aparecer simultáneamente numerosos negocios de similar nombre para similares productos o servicios. Es por tanto necesario, para determinar los verdaderos legitimarios de un derecho sobre un nombre comercial, el registro del nombre comercial a efectos de determinar quien primero legitimó su derecho frente a los demás.

Adicionalmente y como recomendación es saludable guardar las pruebas que acrediten este derecho primario, como la fecha de inscripción del establecimiento con un nombre comercial ante la superintendencia de compañías, etc.

Lemas Comerciales

Los lemas comerciales de determinada marca deben ser registrados por los titulares de esta última, ya que el lema comercial constituye un accesorio de la marca, si bien no son lo mismo, el lema acompaña a la marca de tal manera que aún separándolas, el consumidor asocia el lema a la marca. Es más,

el lema no debe estar separado de la marca y su vigencia se sujeta al de la marca, conforme lo dispone el artículo 178 de la Decisión 486 de la CAN, y ambas están asociadas a un mismo titular.

Indicaciones Geográficas

La Decisión 486 de la CAN y la LPI, en sus artículos 203 y 241 respectivamente, señalan las personas que deben tener legítimo interés para solicitar el registro de una indicación geográfica, esto es:

- Quienes directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto(s) protegidos por la denominación de origen.
- Las asociaciones de productores.

- Autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales cuando las denominaciones de origen se produzcan en su respectiva circunscripción.

Apariencias Distintivas

Las apariencias distintivas deben ser necesariamente registradas por el/los dueño(s) de la marca de productos o servicios que ofrece en el local determinado, que debe tener esa apariencia distinta y única a fin de determinar su legitimidad.

Marcas en general

En materia general, son legitimarios en el derecho marcario:

- El titular de un derecho marcario, los co-propietarios, los causahabientes; frente a terceros y nuevos solicitantes de registros de marcas.
- El solicitante de un registro marcario.

- El Estado mediante las autoridades competentes frente a actos contrarios a la ley, ya sea para actuar de oficio o a petición de parte.
- Cualquier particular respecto a una solicitud de registro de una marca caducada que no ha sido renovada.
- El solicitante de una acción de cancelación de una marca, respecto de la misma, siempre que la cancelación haya sido concedida.
- Los acreedores de los titulares de derechos marcarios concedidos por el Estado Ecuatoriano.

CAPÍTULO II

2. Competencia Desleal

2.1. La Competencia Desleal en el Mercado Económico

Nuestra legislación carece de un cuerpo legal dedicado exclusivamente a la competencia desleal, pese a que en muchas leyes se hace referencia y sanciona esta práctica, como lo es la Constitución Política del Ecuador, la Ley de Propiedad Intelectual y sobre todo el Código Penal. Es el Estado Ecuatoriano quien controla la libre empresa y sus prácticas monopólicas dentro del territorio nacional, con el fin de asegurar la competitividad en igualdad de condiciones, basándose principalmente en los tratados y convenios internacionales suscritos por el mismo, como el caso de la Decisión 616 de la CAN, que hace referencia a la aplicación de la Decisión 608 de la CAN referente a las Normas para la protección y promoción de la libre Competencia en la Comunidad Andina.

En la experiencia, resulta muy difícil el establecimiento de una competencia justa dejando la simple interacción de las fuerzas del

mercado. Teóricamente, son los mismos consumidores los “árbitros” del juego económico quienes pueden disuadir a los empresarios deshonestos al ignorar sus productos o servicios en beneficio de los competidores honestos. Sin embargo surge aquí una cuestión: que tan capaces somos los consumidores de distinguir un acto de competencia desleal y de reaccionar ante ello. Precisamente somos los consumidores y los competidores honestos a quienes se deben amparar por la ley.

Los derechos otorgados por la Ley de propiedad Intelectual y su protección no bastan para garantizar una justa competencia económica en el mercado, ya que existen actos desleales como la publicidad engañosa o la violación de secretos industriales y comerciales muy frecuentes. Entonces se requiere de un cuerpo legal con mayor fuerza que verdaderamente reúna y proponga un funcionamiento eficaz de la economía de mercado: Ley de Competencia (en sí misma). Lamentablemente en nuestro país todavía no existe un cuerpo legal como tal, pese a los múltiples proyectos de ley presentados a lo largo de la historia nacional.

2.2. Definición de la Competencia Desleal

Resulta incierto definir a la competencia desleal como actos contrarios a los “usos comerciales honestos”, ya que la honestidad responde a un reflejo de los conceptos sociológicos, económicos, morales y éticos de la sociedad, además del paso del tiempo.

En general, los actos de competencia desleal han sido categorizados de la siguiente manera por la OMPI⁵⁷:

- a) *Creen confusión.*- (art. 10bis.3 Convenio de París) en dos ámbitos principales: las indicaciones de origen comercial y la apariencia de los productos.
- b) *Inducir a engaño.*- es crear una falsa impresión de los productos o servicios de un competidor. Es la forma más corriente de competencia desleal con consecuencias de las más graves, ya que el consumidor basado en la información incorrecta puede sufrir perjuicios financieros entre otros, mientras el competidor honesto pierde clientela. De esta manera se vulnera el conjunto de la economía y el bienestar económico. Pueden inducir a engaño no sólo las afirmaciones falsas, sino aquellas

⁵⁷ Sitio Web “OMPI/WIPO”; Entrada del 20 de Octubre de 2008; URL: www.wipo.org

literalmente correctas, así como la calidad inferior o no de un producto de manera objetiva, etc.

c) *Desacredite a los competidores.*- se define como cualquier acusación falsa relativa a un competidor que pueda perjudicar a su fondo de comercio. Al igual que el inducir a engaño, se trata de atraer clientela en base a información falsa poniendo en entredicho los productos o servicios de un competidor. Este descrédito por tanto supone un ataque directo a un empresario o calidad de empresarios. El derecho de competencia radica en la protección de la reputación comercial del empresario, sin embargo, en muchas legislaciones se aplican a las afirmaciones difamatorias como libertad de expresión, por lo que han optado por cambiar la expresión “desacredite a competidores” por “perjuicio especial de menosprecio del negocio”. Para el primer caso se sanciona en dichos países sólo cuando el ataque se basa en hechos falsos, y es el accionante de la demanda quien tiene la carga de la prueba en relación con la falsedad de la afirmación, lo que puede imposibilitar la acción.

d) *Divulgue información secreta.*- una actividad comercial puede basarse en información recabada y acumulada por la empresa o los individuos que trabajen para ella. Los ADPIC precautelan la protección sobre la información no divulgada contra la competencia desleal en su artículo 39.2.

- e) *Saque provecho de los logros de terceros a través de un beneficio gratuito.*- es la forma más clara de competencia por imitación. Pero cabe aclarar que únicamente se la da bajo ciertas circunstancias injustas. Por ejemplo, se diluye el valor distintivo y la calidad de la marca de un productor cuando se utiliza una marca similar para productos o servicios diferentes.
- f) *Publicidad comparativa.*- se reviste de dos formas: una referencia positiva a un producto (A es tan bueno como B), o una referencia negativa (A es mejor que B). Para el primer caso, ante un competidor conocido, se puede aludir a un acto de apropiación indebida del fondo comercial de terceros. Para el segundo caso, ante la crítica a un competidor se plantea el descrédito. Sin embargo, ambas formas de comparación son una referencia no autorizada a un competidor cuya identificación queda implícita en el público. Cabe por tanto diferenciar nuevamente la noción de “inducir a engaño” de “descrédito”. La primera, como se ha hecho referencia a algunos países, se considera como las afirmaciones que reivindica la superioridad o el carácter único a menos que se pueda demostrar que son correctas, mientras que algunos las consideran como exageraciones inofensivas. La segunda, en países con actitud permisiva, por lo general se tolera la publicidad comparativa, siempre que se diga la verdad aún ante referencias despreciativas o que explote su fondo comercial; mientras que en los países tradicionales se protege sobremanera la reputación del empresario “honesto”, la

publicidad comparativa está prohibida sino restringida. Pese a tan distintas posiciones, en la actualidad se puede observar una apertura amplia a la publicidad comparativa, en especial aquellas que son ciertas, que disminuyan los costos de búsqueda de información al consumidor y que tienen un efecto positivo en la economía al aumentar la transparencia del mercado (Por ejemplo, la publicidad sobre los precios de determinados productos en determinados establecimientos comerciales).

Cabe mencionar que no constituye un listado taxativo, más bien es ejemplificativo.

Acciones

En el sistema ecuatoriano, bajo la LPI, la Competencia Desleal prevé acciones de distinta naturaleza, y su prescripción será la misma contemplada en el Código de Procedimiento Civil y Penal, salvo las acciones morales que son imprescriptibles; adicionalmente para todos

los casos se ordenará el comiso o secuestro de todos los bienes utilizados como medios en el cometimiento de la infracción, esto es:

Civiles

Mediante una demanda por infracción de derechos reconocidos, se puede demandar⁵⁸:

- a) La cesación de los actos violatorios.
- b) El comiso definitivo de los productos o cualquier objeto resultante de la infracción, el retiro definitivo de los canales comerciales de las mercaderías constitutivas de infracción, así como su destrucción.
- c) El comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento de la infracción.
- d) El comiso definitivo de los aparatos y medios para almacenar copias.
- e) Indemnización de daños y perjuicios, consistente en el lucro cesante y el daño emergente, tomando en consideración: los

⁵⁸ Art. 289 Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador

beneficios que el titular hubiese obtenido si no se hubiese cometido la infracción, los beneficios obtenidos por el infractor a consecuencia de la violación, las regalías que el infractor hubiese tenido que pagar al titular para la explotación lícita de los derechos violados y los gastos razonables incluyendo los honorarios profesionales por concepto de la controversia.

- f) La reparación de los efectos generados por la violación del derecho, en cualquier forma.
- g) El valor total de las costas procesales.
- h) Demás derechos establecidos en los convenios internacionales vigentes en el Ecuador, especialmente ADPIC.

Adicionalmente se pueden imponer multas a consecuencia de las infracciones cometidas en contra de un derecho de propiedad intelectual.

En materia civil, existen causales de terminación de contratos por contravenir el acuerdo y causar daños y perjuicios a una de las partes.

A continuación expondré algunos contratos y sus principales causales relacionados con la propiedad intelectual, especialmente el derecho marcario:

- En el contrato de *Distribución* el cambio de calidad del producto, no colocación mínima de mercadería, entre otras causales, evidentemente perjudican la imagen del titular de la marca de los productos que se comercializan y dan lugar al pago de indemnización por daños y perjuicios.
- En el contrato de *Agencia* constituyen causales de terminación del contrato entre otras, la no defensa de los intereses del principal, el incumplimiento de informar al principal cualquier novedad (como el conocer de un acto de competencia desleal) que afecte sus intereses, la divulgación de secretos (como el caso de las marcas de servicios, o de elaboración de productos), o el no pago al agente de sus retribuciones.
- Dentro del contrato de *Concesión*, constituyen infracciones, entre otras, la publicidad no autorizada sobre los productos materia de la concesión, el irrespeto de la zona de exclusividad territorial designada al concesionario, el mal uso de la insignia y nombre comercial del concedente, el aprovisionamiento irregular de productos.

- Respecto al contrato de *Franquicia* son causales de terminación del contrato, entre otras, el incumplimiento en la valorización de la marca por culpa del franquiciatario, la falta de capacitación y apoyo del franquiciante, el irrespeto a la condiciones de uso de las signos distintivos, la divulgación de información confidencial, el incumplimiento en el pago de las regalías, la transgresión al Manual de Operación.
- En cuanto al contrato de *Joint Venture* pueden ser causales de terminación del contrato, entre otras, la divulgación de información confidencial, el irrespeto al sistema pactado de transferencia de tecnología.

Administrativas

Es de interés público la observancia y el cumplimiento de los derechos de la Propiedad Intelectual. Corresponde (por lo tanto) al IEPI, ejercer la Tutela Administrativa.⁵⁹ Es función de las direcciones nacionales ejercer la inspección, vigilancia y sanción de las violaciones contra los derechos de propiedad intelectual, de oficio o a petición de parte. El IEPI podrá adoptar cualquiera de las siguientes medidas enunciadas a partir del artículo 334 de la Ley de Propiedad Intelectual:

⁵⁹ Art. 332 Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador.

1. Inspección
2. Requerimiento de Información
3. Sanción de las violaciones de los derechos de propiedad intelectual.

Las autoridades, ante cualquier sospecha “prima facie”, pueden acogerse a cualquiera de las siguientes medidas provisionales:

- Formación de un inventario detallado de los bienes
- Remoción inmediata de rótulos
- Aprehensión y depósito de las mercaderías
- Medidas en frontera (impedimento de importar o exportar)

El Estado, a través de la Superintendencia de Compañías, si hubiere aprobado la adopción por parte de las sociedades bajo su control una denominación que incluya signos idénticos a marcas pre-existentes, a petición de su titular ante el IEPI, podrá solicitar la suspensión del uso de dicha denominación o razón social a fin de evitar cualquier riesgo de

confusión o utilización indebida del signo. El IEPI deberá notificar a las partes otorgando un plazo de 90 días a la sociedad a fin de que adopte otra denominación o razón social, bajo sanción de disolución o liquidación de la compañía⁶⁰.

También a través de la tutela administrativa se pueden ejercer acciones a favor del titular de un derecho marcario.

Penales

Aquellas que recaen sobre los ilícitos calificados como delitos, como quien en violación de los derechos de propiedad intelectual, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte en venta, venda, importe o exporte⁶¹:

- Un producto o servicio que use una marca no registrada idéntica o similar a una marca notoria o de alto renombre registrada dentro fuera del país,

⁶⁰ Art. 293 Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador.

⁶¹ Capítulo III del Libro IV de la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador.

- Un producto o servicio que use una marca no registrada idéntica o similar a una registrada en el país,
- Un producto o servicio que utilice una marca o indicación geográfica no registradas, idéntica o similar a una ya registrada en el país.

Adicionalmente la ley sanciona como delito, quienes:

- Divulguen, adquieran o utilicen secretos comerciales, industriales o información confidencial,
- Usen marcas o indicaciones geográficas en productos o servicios o transacciones comerciales no registradas en el país, en imitación a signos distintivos notorios o de alto renombre registrados dentro o fuera del país que produzcan confusión,
- Usen marcas o indicaciones geográficas en productos o servicios o transacciones comerciales que imiten signos distintivos registrados en el país, que puedan confundirse con el original, para distinguir productos o servicios que puedan suplantar a los protegidos,

- Utilicen nombres comerciales sobre los cuales no hayan adquirido derechos, que siendo idénticos a nombres comerciales pública y notoriamente conocidos en el país o en el exterior, al igual que la utilización indebida de apariencias distintivas,
- Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas de alto renombre o notorias, registradas dentro o fuera del país, sin ser titular de la marca,
- Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas o denominaciones de origen registradas en el país, sin ser titular de la marca,
- Separen, arranquen, reemplacen o utilicen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas legítimas, para utilizarlos en productos de distinto origen,
- Almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o exporten, artículos que contengan indicaciones falsas acerca de la naturaleza, procedencia, modo de fabricación, calidad, características o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate o contengan informaciones falsas acerca de premios u otras distinciones,
- Almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o exporten productos falsificados identificados con marcas de alto renombre o notoriamente

conocidas, registradas en el país o en el exterior o con marcas registradas nacionalmente,

- Rellenen con productos espurios envases identificados con marca ajena,

Desde luego, como toda norma penal, constituyen agravantes:

1. Apercibimiento al infractor sobre la violación del derecho,
2. Productos materia de la infracción sean perjudiciales para la salud, y,
3. Infracciones cometidas sobre obras inéditas.

Estas sanciones son de acción pública y de instancia oficial.

Medidas cautelares y preventivas

Para que una providencia preventiva o una medida cautelar surta efecto, ésta, al ser solicitada, deberá ser acompañada con las pruebas

de los indicios precisos y concordantes que permitan presumir la violación de un derecho de propiedad intelectual.

2.3. La Competencia Desleal en la Nueva Constitución Política de la República del Ecuador

La actual constitución política se refiere al derecho de competencia bajo los siguientes principios:

Se prohíbe el oligopolio o monopolio, directo o indirecto.

Art. 17.3.- No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. (Título II Derechos, Capítulo Segundo, Sección tercera: Comunicación e información)

Existe el derecho de recibir una información veraz, oportuna, contextualizada, sin censura acerca de cualquier acontecimiento de interés general y responsable.

Art. 18.1.- Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados.

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas.

Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o

administrativas. Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será obligado a asociarse.

2.4. La Normativa especializada: Ley de Propiedad Intelectual y Decisión 486 y 608 del Acuerdo de Cartagena

2.4.1. Ley de Propiedad Intelectual

La Ley de propiedad intelectual en su artículo 284, define a la competencia desleal como “todo hecho, acto, o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas”. Esto incluye toda actividad profesional, de artes o cualquier oficio. Para determinar lo que los “usos honestos” se refiere, se atenderá a los criterios del comercio nacional, excepto cuando se trate de actividades realizadas en un contexto internacional.

De igual manera la ley propone los actos considerados de competencia desleal de manera especialmente ejemplificativa (art. 285 LPI):

- a) Los que creen confusión, independientemente del medio utilizado, respecto del establecimiento, productos, servicios, actividad comercial o industrial, origen empresarial de un competidor, con esto se afecta a la función distintiva de la marca mediante el aprovechamiento del “goodwill” de un empresario y los derechos del consumidor consagrados en la constitución⁶²;
- b) Aseveraciones falsas que desacrediten a un establecimiento, sus productos o servicios, la actividad comercial o industrial de un competidor y cualquier acto que dañe o diluya el activo tangible o la reputación de la empresa (desvanecimiento del carácter distintivo o del valor publicitario de una marca, nombre o identificador comercial, apariencia de producto o presentación de productos o servicios, o de una celebridades o personajes notoriamente conocidos);
- c) Indicaciones o aseveraciones que induzcan al público a error sobre la naturaleza, modo de fabricación, características, aptitud en el empleo o calidad de los productos o prestación de los servicios;

⁶² FRÍGOLA Riera, Antonio; Propiedad Industrial y Competencia Desleal; Madrid; 2000.

- d) Divulgación, adquisición o uso de información secreta sin autorización de quien la controle.

Ya sea en referencia a marcas registradas o no, nombres comerciales, identificadores comerciales, apariencias de productos o de establecimientos, presentaciones de productos o servicios, celebridades o personajes ficticios notoriamente conocidos, procesos de fabricación de productos, conveniencias de productos o servicios para fines específicos, calidades, cantidades u otra características de un producto o servicios, origen geográfico, condiciones de ofrecimiento o suministro de productos o servicios, todo tipo de publicidad irrespetuosa o comparativa no comprobable, y boicot.

2.4.2. Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena

En materia de Propiedad Intelectual, la decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, en lo referente a la competencia desleal se refiere en estos términos, a partir del artículo 258:

“Constituye un acto de competencia desleal aquel acto vinculado a la propiedad industrial dentro del ámbito empresarial contrario a los usos y prácticas honestas”.

Los actos de competencia desleal ejemplificados en la decisión 486 del acuerdo de Cartagena coinciden con los expresados en nuestra legislación, salvaguardando siempre la protección a los secretos industriales e información no divulgada, alertando su correcto uso y las consecuencias de su mal uso.

Respecto a las acciones, el artículo 267 faculta al legitimario de un derecho marcario pedir a la autoridad nacional competente se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme esta convención. Esta acción prescribe en dos años desde el cometimiento por última vez del acto de competencia desleal, excepto si las normas internas de los países miembros de la CAN sean distintas.

Si bien el artículo 269 del acuerdo faculta a los países miembros a las autoridades nacionales iniciar de oficio acciones por competencia desleal, el artículo 287 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador enuncia quienes pueden iniciar dichas acciones: personas naturales,

jurídicas y asociaciones gremiales perjudicadas por estos actos desleales. El Estado está legitimado para intervenir de oficio en aquellos países de la CAN cuyas legislaciones así se lo permitan.

2.4.3. Decisión 608 del Acuerdo de Cartagena

Adicionalmente el Ecuador se haya beneficiado por la Decisión 608 de la CAN que sostiene un régimen especial sobre la promoción de la competencia en el área andina, así tenemos que promueve básicamente tres principios: no discriminación, transparencia y debido proceso.

En este sentido, la Decisión 608 enumera ciertas acciones especialmente desaprobadas en la comunidad⁶³:

- a) Fijar directa o indirectamente precios u otras condiciones de comercialización;
- b) Restringir la oferta o demanda de bienes o servicios;
- c) Repartir el mercado de bienes o servicios;

⁶³ Art. 608 Decisión 608 CAN

- d) Impedir o dificultar el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado; o,
- e) Establecer, concertar o coordinar posturas, abstenciones o resultados en licitaciones, concursos o subastas públicas.

Menciona así mismo las conductas de abuso de posición dominante en el mercado, mismas que permiten la posibilidad de restringir, afectar o distorsionar, en forma sustancial, las condiciones de la oferta o demanda en un mercado, sin que los demás agentes económicos competidores o no, potenciales o reales, o los consumidores puedan, en ese momento o en un futuro inmediato, contrarrestar dicha posibilidad⁶⁴:

- a) Fijar directa o indirectamente precios u otras condiciones de comercialización;
- b) Restringir la oferta o demanda de bienes o servicios;
- c) Repartir el mercado de bienes o servicios;
- d) Impedir o dificultar el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado; o,
- e) Establecer, concertar o coordinar posturas, abstenciones o resultados en licitaciones, concursos o subastas públicas.

⁶⁴ Art. 609 Decisión 608 CAN

Al respecto la misma Decisión ha establecido un procedimiento que investigue y determine responsabilidades a fin de proceder a una sanción. La debilidad de dicho cuerpo legal radica en el ámbito de su aplicación, ya que éste se restringe a tan sólo los países miembros de la CAN.

Esta decisión tiene una fortaleza, la promoción y defensa de la libre competencia en la región, a fin de facilitar y fortalecer el comercio interno a través de políticas, medidas regulatorias y mecanismos diversos.

CAPÍTULO III

3. Ética del Profesional del Derecho

Más allá del decálogo del abogado y el código de ética del abogado promulgado por los distintos colegios de abogados del país, es necesario rescatar la verdadera labor del abogado, sin duda, la que trasciende al deber para florecer en la conducta misma del ser humano.

Es en la práctica jurídica donde los verdaderos valores y principios de los profesionales salen a flote, cuando tienen la oportunidad de tomar una decisión, ya sea ésta la legal o la “mejor”. Es decir, más allá del deber, la tarea del abogado radica en el “plus” de sus servicios, la calidad del mismo y su carisma personal.

Sin embargo, el afán de ganar más dinero, “quedar bien” con el cliente e inclusive el ganar más clientela, han distorsionado el verdadero rol de los profesionales. Así tenemos algunas de las prácticas más usuales que con tal de impresionar a los clientes se les oculta información a fin de dirigir sus decisiones hacia las conveniencias personales o profesionales de los mismos abogados, información sobre el estado del proceso de registro de

su marca, de procesos de oposición e incluso de nuevos registros que pueden perjudicar la imagen del cliente.

Entre las prácticas anti éticas más comunes, tenemos a manera ejemplificativa:

- El ingreso de oposiciones no fundamentadas en base a un ofrecimiento de poder o ratificación, a fin de ganar tiempo para poder contactar al cliente y ofrecerle sus servicios profesionales en un latente proceso de oposición. Aquí se pone en juego no sólo la ética del abogado que primero debe buscar al cliente y luego ofrecerle sus servicios, más no aprovecharse de un escrito a fin de contar con un papel que pueda o no viciar el consentimiento del cliente que si no cuenta con un abogado de su confianza, puede verse obligado a aceptar esa oferta ante la presión del tiempo frente a la amenaza de una marca frente a la suya. Pero de la misma manera la ética del cliente se pone en juego al aceptar o no dicha oferta frente a algún contrato de prestación de servicios profesionales con su abogado, o frente al departamento legal de la empresa, etc. O así mismo, basta una llamada telefónica negociando los honorarios a fin de convencer al cliente que su servicio será mejor y más “barato” que con el abogado con el que estén, tendiendo una trampa abusiva. “En los

términos anteriores son faltas disciplinarias contra el “decoro profesional: “I. La propaganda por anuncios hablados o escritos que no se limiten al nombre del abogado, sus títulos y especializaciones académicas, los cargos desempeñados, los asuntos a que se atiende con preferencia o con exclusividad y los datos relativos a su domicilio profesional, y II. La solicitud o consecución de publicidad laudatoria para sí o para los funcionarios que conozcan o hayan conocido de los asuntos concretos a cargo del abogado...”⁶⁵

- De igual manera, otra práctica muy común es la de alargar por ejemplo, un proceso de registro de una marca, especialmente cuando el pacto de honorarios obedece a un “fee” mensual, para ganar más dinero, en lugar de llevar dicho proceso de la manera más corta, eficiente y económica para el cliente. De todas maneras, si la forma de pago es muy puntual (por registro de marca), sin motivo alguno no se puede jugar con la expectativa del cliente que espera dicho registro para poder comercializar sus productos, más aún, de haber novedades, éstas deben ser comunicadas a tiempo al cliente a fin de mantenerle informado.
- Ya no es tan común, pero si lo hubo y existirá la posibilidad, el soborno al funcionario público con distintos fines, sea para agilizar el proceso, como para paralizar el mismo. La ética tanto del abogado

⁶⁵ Silva García, Germán; El Mundo Real de los Abogados y de la Justicia; Tomo II Las Prácticas Jurídicas; Universidad Externado de Colombia; 2001. Pág. 15

como del funcionario público deben ir encaminados a la transparencia y honestidad en el ámbito de sus competencias.

- Un gran problema para la actualidad es el desgastado prestigio de la profesión, en razón de que cada vez más, en un acto de “competencia profesional”, cada vez más nuevos colegas cobran menos por servicios cuyo honorario es mayor, esto es, que se ha deshonrado el decoro de la profesión. Es justo cobrar un honorario razonable, cobrar más es abusivo pero cobrar menos es desprestigio. No cabe duda que existen casos en los cuales un descuento significaría ayudar al cliente y no un desprestigio, pero esa no es la regla.
- Cuando existen conflictos de intereses lo saludable es deslindarse de uno de ellos, esto es, anunciar a los clientes que uno de ellos debe buscar otro profesional para que lo represente en dicho litigio, y en los demás trabajar con su abogado usual.
- Por último, todo abogado está llamado a denunciar cualquier práctica de competencia desleal que conozca, esto es, no ser cómplice ni activo ni pasivo de la corrupción.

En otras palabras, el papel del abogado debe ser proactivo, esto es, como ya se dijo anteriormente, el dar ese “plus” a su trabajo, ir más allá del deber y convertirse en el mejor de los asesores de su cliente. Es decir, que el

abogado debe defender los intereses que no ha sido llamado a atender. “La utilización del valor, conjugado con los intereses estatales y particulares que concurren, es importante para sostener la legitimidad de la profesión y conservar los clientes y los honorarios que ellos sufragan”⁶⁶. El Código de ética del colegio de abogados más que la norma escrita y juramentada el momento de suscribirse al gremio, debe ser la norma de vida, del actuar diario y causa de una conciencia limpia. Nadie está inmune a cometer errores, pero apenas alguien se dé cuenta de ello, lo debe remediar.

⁶⁶ Silva García, Germán; El Mundo Real de los Abogados y de la Justicia; Tomo II Las Prácticas Jurídicas; Universidad Externado de Colombia; 2001. Pág. 62

CAPÍTULO IV

4. Conclusiones y Recomendaciones

4.1. Conclusiones

La propiedad tiene varias formas una de las cuales es la intelectual que está tomando gran fuerza en la actualidad. Toda creación del intelecto humano debe ser protegida.

El legítimo interés debe mantener una utilidad, conveniencia o necesidad personal y directa (ya sea que afecte a un individuo o a determinada colectividad).

El legítimo interés no sólo es actual, sino que también puede ser preventivo y retrospectivo expresada en una acción fundamentada interpuesta ante la autoridad y con oportunidad.

Nuestra legislación no determina quien tiene legítimo interés para defender un derecho marcario, únicamente permite que el legitimario ejerza una acción. Esto ha llevado a que en la práctica, se considere que tiene legítimo interés sea el titular de manera excluyente. Siendo esta una interpretación errada puesto que existen varios protagonistas:

- El titular de un derecho marcario, para defenderlo, limitarlo, ampliarlo, renunciarlo, e incluso cederlo a un tercero temporalmente, etc., conforme a la voluntad del mismo.
- Los herederos de un causahabiente titular de un derecho marcario.
- Los artesanos, extractores, productores, etc., frente a una indicación geográfica.
- Las autoridades respectivas de dichas circunscripciones locales.
- El solicitante del registro o siendo el titular de una marca concedida con anterioridad, ante una nueva solicitud de registro fundadamente compruebe que la nueva solicitud afecte los derechos que solicitó anteriormente o de los que ya es titular, conforme a la ley.
- El Estado a través de las autoridades competentes frente a actos contrarios a la ley o sancionados por esta como competencia desleal, acciones de nulidad, etc. Esta es la facultad o deber de la autoridad para actuar de oficio o a petición de parte.

- Cualquier particular que solicite una marca caducada y que no ha sido renovada.
- El solicitante de una acción de cancelación que haya sido concedida respecto a la misma marca.
- De manera general, los acreedores de los titulares de derechos marcarios concedidos por el Estado Ecuatoriano.

4.2. Recomendaciones

Una vez que se encuentra fundamentada la especificación con claridad y precisión necesarias de quienes tienen Legítimo Interés, propongo que se reforme la Ley de Propiedad Intelectual en este sentido:

- Dentro del mismo artículo 208 de la LPI, añadir un inciso en el que se determine clara y precisamente quienes tienen Legítimo Interés en un proceso marcario. (**Art. 208.**- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposición debidamente fundamentada, contra el registro solicitado. Quien presuma tener interés legítimo para presentar una oposición podrá solicitar una ampliación de treinta días hábiles para presentar la oposición.)
- En la legislación andina también se debe especificar dentro de los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 con respecto a quienes tienen legítimo interés, ya que tan sólo menciona ejemplificativamente al titular de una marca. (“Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así

lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que **también** tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, 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. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca. La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

BIBLIOGRAFÍA

- ANDREA, Gilberto; El riesgo de confusión; Sitio Web “Andrea de León Abogados”; URL: <http://andreadeleon.blogspot.com>; Entrada del 10 de Octubre de 2008.
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo; Tratado de Derecho Industrial Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal, Editorial Civitas, Madrid, 1993.
- Comunidad Andina de Naciones; Decisión 608.
- Comunidad Andina de Naciones; Decisión 616.
- David RANGEL, Tratado de Derecho Marcario, México D.F., 1960.
- Diccionario Jurídico, Valletta Ediciones, 2001.
- FRÍGOLA Riera, Antonio; Propiedad Industrial y Competencia Desleal; Madrid; 2000.
- GORDILLO, Agustín; Tratado de Derecho Administrativo, Parte General; Tomos 1 y 2; Ediciones Macchi; Buenos Aires – Argentina; 1980.
- GORDILLO, Agustín; Tratado de Derecho Administrativo, Defensa del Usuario y del Administrado; Tomo 2; Ediciones Macchi; Buenos Aires – Argentina; 1980.

- GORDILLO, Agustín; Tratado de Derecho Administrativo, Procedimiento y Recursos Administrativos; Tomo 4.2; Ediciones Macchi; Buenos Aires – Argentina; 1982.
- PÉREZ VALERA, Víctor Manuel; Deontología Jurídica, La ética en el ser y quehacer del abogado; Acabados Editoriales Incorporados; México; 2004.
- Registro Oficial Suplemento 46; Código Civil; 24 de junio de 2005.
- Registro Oficial 215 Suplemento; Codificación 1; Ley de Mercado de Valores; 22 Febrero 2006.
- Registro Oficial No. 258; Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; 2 de febrero de 2001.
- Registro Oficial 312; Ley de Compañías; 5 de noviembre de 1999.
- Registro Oficial 426 Suplemento; Codificación 2006 – 13; Ley de Propiedad Intelectual; 28 de diciembre de 2006.
- Registro Oficial 449; Constitución Política de la República del Ecuador; 20 de octubre de 2008.
- SEDOFF, Miguel; El Interés Legítimo en la Ley de Marcas Argentina y las disputas de Dominios en Internet, en <http://www.alfaredi.org/miembro.shtml?x=503>; 4 de octubre de 2008.
- SILVA GARCÍA, Germán; El Mundo Real de los Abogados y de la Justicia; Tomo II Las Prácticas Jurídicas; Universidad Externado de Colombia; 2001.
- Tribunal Andino de Justicia; Interpretación prejudicial No. 21-IP-96; publicado en la página web <http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=%E2%80%A2+Tribunal+Andino>

[+de+Justicia%3B+Interpretaci%C3%B3n+prejudicial+No.+21-IP-96+registro+oficial&btnG=Buscar&meta=](#); 4 de octubre de 2008.

- Tribunal Andino de Justicia; Interpretación prejudicial No. 55-IP-99; publicado en la página web <http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=%E2%80%A2+Tribunal+Andino+de+Justicia%3B+Interpretaci%C3%B3n+prejudicial+No.+55-IP-99+registro+oficial&btnG=Buscar&meta=>; 4 de octubre de 2008.
- Tribunal Andino de Justicia; Interpretación prejudicial No. 08-IP-2000; publicado en la página web <http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=%E2%80%A2+Tribunal+Andino+de+Justicia%3B+Interpretaci%C3%B3n+prejudicial+No.+08-IP-2000+registro+oficial&btnG=Buscar&meta=>; 4 de octubre de 2008.
- Tribunal Andino de Justicia; Interpretación prejudicial No. 84-IP-2005; publicado en la página web <http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=%E2%80%A2+Tribunal+Andino+de+Justicia%3B+Interpretaci%C3%B3n+prejudicial+No.+84-IP-2005+registro+oficial&btnG=Buscar&meta=>; 4 de octubre de 2008.

Páginas Web

- <http://wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0711>
- www.derehoecuador.com
- www.gordillo.com/Pdf/2-8/Capitulos/IV.pdf
- www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/9/ard/ard6.htm#P*
- www.wipo.org

ANEXOS

ANEXO 1

PROCESO 21-IP-96

Solicitud de interpretación prejudicial, presentada por el doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, expediente nacional N° 3363, parte actora Delictus Ltda., caso marca GOLOSIA. Interpretación prejudicial de los artículos 58, literal f), 64, 65 y 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concordantes respectivamente, con los artículos 73 y 84, de la Decisión 313 y 83 literal a), 96 y 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Los artículos 81, 83, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Quito, 1 de Diciembre 1997

EI TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

V I S T O S:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, solicita a este Tribunal comunitario la interpretación por vía prejudicial de los artículos del Acuerdo de Cartagena citados al inicio de esta sentencia.

Que dicha solicitud tiene origen en el proceso interno, instaurado por la sociedad Delictus Ltda., expediente N° 3363, sobre nulidad de la Resolución 50559 de 21 de diciembre de 1994 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, por la cual se niega el registro del signo GOLOSIA para distinguir todos los productos de la clase 30 del nomenclator.

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para pronunciarse sobre la interpretación solicitada, conforme a lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su creación.

Que así mismo el Consejo de Estado de la República de Colombia está facultado para proponer la mencionada solicitud de interpretación conforme al artículo 29 del citado Tratado.

Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad, enumerados en el artículo 61 de la Decisión 184, contentiva del Estatuto del Tribunal y con el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación, los cuales se transcriben así:

“...1º: La sociedad **PRODUCTOS ROMA LTDA**, presentó la solicitud de registro de la marca **GOLOSIA**, clase 30, tramitada bajo el expediente administrativo núm. 249.554, estando vigente la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“2º: Dicha solicitud fue posteriormente transferida el 21 de junio de 1989 a la Sociedad Delictus Ltda.

“3º: Mediante auto núm. 16174 de 22 de diciembre de 1986, expedido por la División de Propiedad Industrial, se formuló advertencia de irregistrabilidad argumentada en la posible semejanza de la marca solicitada (GOLOSIA, clase 30) con la marca GOLOSAS, clase 30, registrada a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A.

“4º: A la citada advertencia de irregistrabilidad se dio oportuna respuesta mediante escrito radicado el 19 de febrero de 1987.

“5º: El 4 de agosto de 1992 a raíz de la entrada en vigencia de la Decisión 313 y con el propósito de adecuar las actuaciones administrativas se expidió la **circular núm. 2**, de la División de Propiedad Industrial, en la cual se indicaba que si la objeción se había fundamentado en alguna de las causales de irregistrabilidad, se procedería al estudio de los argumentos del solicitante para determinar si procedía negar el registro o su envío a publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, entendiéndose en el último evento que el estudio de fondo ya se había realizado.

“6º: Dicho extracto fue efectivamente publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 408 de 26 de septiembre de 1994, según lo ordenado en el auto

017341 de 12 de agosto de 1994. Contra esta publicación no se formularon oposiciones ni observaciones por parte de terceros.

"7º: La División de Signos Distintivos, expidió la Resolución núm. 50559 de 21 de diciembre de 1.994, en la cual niega el registro argumentando que la marca GOLOSIA, clase 30, era confundible con la marca GOLOSAS, certificado de registro núm. 95556 a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A., para distinguir la misma clase de productos.

"8º: Contra la mencionada Resolución fue interpuesto el recurso de apelación el 10 de enero de 1.995, ante la División de Signos Distintivos, sin que a la fecha se haya notificado decisión expresa al efecto.

"3.- Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la actora lo siguiente:

"1º: Se violó el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 (en concordancia con el artículo 73 de la Decisión 313 y 83 literal a) de la Decisión 344) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por aplicación indebida, dado que cuando se efectuó el segundo examen de registrabilidad (el cual no era procedente realizar) se dictaminó que la marca GOLOSIA era confundible con la marca GOLOSAS, sin tener en cuenta que dicho examen se había llevado a cabo con anterioridad (12 de agosto de 1.994), razón por la cual se ordenó la publicación del extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial.

"El signo GOLOSIA, clase 30, constituye una modificación al signo GOLOSAS, clase 30 (no registrable por ser descriptivo) y en reiteradas ocasiones la Superintendencia de Industria y Comercio ha estimado que todo signo que constituya modificación a un signo genérico o descriptivo es susceptible de registro como marca.

"2º): El artículo 64 de la Decisión 85 (en concordancia con el artículo 96 de la Decisión 344), de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se violó por aplicación indebida, dado que dicha norma consagraba la figura del rechazo de la solicitud, cuando no se desvirtuaba la advertencia de la irregistrabilidad. Por el contrario, si la advertencia de irregistrabilidad era desvirtuada, entonces se ordenaba la publicación del extracto de la solicitud, como en efecto ocurrió respecto de la marca GOLOSIA, clase 30.

"3º): Se violó el artículo 67 de la Decisión 85 (en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 313 y el artículo 96 de la Decisión 344) ibídem, ya que la División de Signos Distintivos no expidió, debiendo hacerlo, el certificado de registro. En lugar de esto, decidió negarlo argumentando que la marca era confundible con otra ya registrada, aspecto éste que ya había sido desvirtuado y finiquitado, dejando de aplicar, en esta forma, el artículo 67 antes citado, el cual está en armonía con el artículo 65 ibídem.

"4º): Se violó el artículo 85 de la Decisión 313 (en concordancia con el artículo 96 de la Decisión 344) ibídem, por aplicación indebida, dado que la División de signos Distintivos efectuó, sin ser procedente, un segundo examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca GOLOSIA, clase 30.

"5º): Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 ibídem, toda vez que se ignoró que la marca GOLOSIA es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, así como que es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 30, producidos y comercializados por DELICTUS LTDA, de los productos idénticos o similares producidos y/o comercializados por cualquier otra empresa.

"6º): Se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 ibídem, por aplicación indebida, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344, ni se abstuvo, debiendo hacerlo, de expedir la Resolución denegatoria de la solicitud de registro de marca..."

Como lo ha manifestado reiteradamente este Tribunal de acuerdo con el principio de bilateralidad y contradicción del proceso judicial, todas las partes deben gozar de iguales derechos para su intervención en el proceso, en cuanto a impugnaciones, alegatos, conclusiones, etc. De esta manera es necesario que el juez nacional que formule una petición de interpretación prejudicial incorpore en la síntesis de los hechos a que se refiere el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal, tanto los argumentos de la parte demandante como los de la demandada que ilustran el objeto de la controversia judicial interna. No habiéndose presentado la síntesis de los argumentos esgrimidos por la demandada en nombre de la República de Colombia y por la coadyuvante, Industrias Alimenticias Noel S.A., este Tribunal, en aras de la economía procesal decide sintetizar a continuación los argumentos de dichas partes.

Superintendencia de Industria y Comercio

La Superintendencia en la contestación de la demanda solicita no tener en cuenta las pretensiones esbozadas por la actora, con base en los siguientes argumentos:

- a) Que la Superintendencia no ha incurrido en violación de normas legales de carácter superior y que la resolución demandada fue expedida especialmente con base en normas de la Decisión 344, con plena competencia para resolver el caso;
- b) Que la norma aplicable para resolver el caso era la Decisión 344, habiéndose ajustado a ella el trámite administrativo previsto en la Ley marcaría; que según la Decisión 344 artículo 83, literal a) que sirvió de base a la Decisión demandada es causal de irregistrabilidad "el que la marca solicitada sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para distinguir los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error".
- c) Que publicado el extracto de la solicitud de la marca GOLOSIA, no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros, lo cual no impidió que la Oficina Nacional Competente, de acuerdo con su deber legal de examinar la registrabilidad decidiera sobre el otorgamiento o denegación del registro conforme al artículo 96 de la Decisión 344.

Oposición de la Sociedad Industrias Alimenticias Noel S.A.

Por intermedio de apoderado judicial la Sociedad Industrias Alimenticias Noel S.A., se opuso a las pretensiones de la demanda con base en los siguientes argumentos:

- a) Considera ésta que el artículo 64 de la Decisión 85 no es aplicable a la solicitud de registro de la marca GOLOSIA, pues la ley rige para el futuro y no tiene efectos retroactivos y en razón de que el trámite de la solicitud de registro de la marca GOLOSIA se inició bajo la vigencia de la Decisión 85 y su registrabilidad fue decidida en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; de esta manera la solicitud de registro generó meras expectativas.

- b) Que aún si hubiera sido aplicable la Decisión 85 los actos acusados tampoco violaron o vulneraron el artículo 64 de la misma, por cuanto la irregistrabilidad de la marca se advirtió por la Superintendencia de Industria y Comercio en razón de estar ya previamente registrada la marca GOLOSAS a favor de Industrias Alimenticias Noel.
- c) Que el hecho de que la Superintendencia hubiera publicado el extracto de la solicitud correspondiente sin haber decidido sobre su registrabilidad, no genera vicio que ocasione nulidad del acto administrativo.
- d) Con respecto a la violación a los artículos 65 y 67 de la Decisión 85, la coadyuvante se remite a la posición establecida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso de la interpretación prejudicial 4-IP-90, en el sentido de que la Superintendencia de Industria y Comercio puede determinar que la solicitud no sea concedida porque ya existe una marca similar, previamente solicitada y registrada, cuando así lo haya establecido aun después de publicado su registro, pues su competencia para calificarlo va hasta el momento de la toma de la Resolución respectiva.
- e) Que en el presente caso no se ha practicado un segundo examen de fondo sobre la solicitud de la marca GOLOSIA sino que, como la Superintendencia no había tomado decisión definitiva con respecto a la advertencia de su registrabilidad formulada el 22 de diciembre de 1986, vino a decidir definitivamente por resolución 50559 de 21 de diciembre de 1994 aplicando el artículo 96, pues de conformidad con el artículo 40 de la ley 153 del 1987, tratándose de normas procedimentales, éstas tienen efecto general inmediato.
- f) Que la marca GOLOSAS no es descriptiva ya que la existencia de su registro prueba lo contrario y mientras él esté vigente no puede tacharse su legalidad sino mediante acciones procesales como la cancelación o la nulidad.
- g) Que no constituye cualidad de los productos contenidos en la clase 30 del nomenclator el ser "GOLOSAS" y por consiguiente no hay impedimento para su registrabilidad en dicha clase. Con respecto a la tacha de violación del artículo 81 de la Decisión 344 expresa la coadyuvante que carece de fundamento alguno porque el signo GOLOSIA no cumple con el requisito de distintividad a que se refiere este artículo y porque es confundible con una marca ya registrada.

CONSIDERANDO:

1. Normas que se hace necesario interpretar

Denota el Tribunal con preocupación lo dilatado del trámite administrativo que se dio a la solicitud de registro de la marca GOLOSIA, el cual va de 4 de octubre de 1985 fecha de presentación de la solicitud de la Sociedad de Productos Roma Ltda., transferida al demandante en Junio 21 de 1986. A pesar de haberse manifestado la administración por conducto de la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio en fecha de 22 de diciembre de 1986, sobre la advertencia de irregistrabilidad de la marca solicitada en registro, el 4 de agosto de 1992, cuando entró a regir la Decisión 313 aún estaba pendiente de publicación y apenas fue publicado el extracto el 12 de agosto de 1994. Además, sólo hasta el 21 de diciembre de 1994, por Resolución 50559, en vigencia de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, se vino a definir la solicitud negando el registro. Finalmente, surtida la apelación, no se decidió en tiempo oportuno habiendo operado el silencio administrativo negativo.

Dada la complejidad en la aplicación de la ley comunitaria a que da lugar la dilación en la Resolución administrativa de las peticiones de registro, este Tribunal estima necesario acceder a lo pedido por el Tribunal consultante en cuanto a las normas objeto de interpretación prejudicial, salvo los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 por las razones que se indican más adelante. A continuación se transcriben las disposiciones solicitadas en consulta.

“...DECISION 85:

“**Artículo 58: literal f).**- Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

“**Artículo 64:** En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 56, 58 y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud.

“Artículo 65: Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro.

"Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca.

“Artículo 67: Si no se presentaren oposiciones o éstas fueren rechazadas, la oficina nacional competente expedirá el certificado de registro.

“DECISION 313:

“Artículo 73: 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;

“Artículo 84: Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en las causales del artículo anterior, previa notificación se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables para que presente sus alegatos, de estimarlo conveniente, vencido el cual la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución motivada.

“Artículo 85: Vencido el plazo establecido en el artículo 82, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar, el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

“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: 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;

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

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

“Artículo 96: Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

2. Los Artículos 146 y 147 de la Decisión 344

Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311. Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales.

Los compromisos sobre los que versan los mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los países, cuyo cumplimiento estima este Tribunal deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la subregión "con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria". Este punto no está siendo objeto de discusión en el presente caso, por lo cual el Tribunal se abstiene de proceder a la interpretación de los artículos citados.

3. Aplicación de la Ley en el Tiempo

Como es frecuente en materia de interpretación prejudicial referentes a la propiedad industrial se presenta en este caso un asunto típico de aplicación de la ley en el tiempo, puesto que en el curso del dilatado procedimiento administrativo interno se suscitaron actuaciones jurídicas de diversa índole durante la vigencia de distintas normas del ordenamiento jurídico andino; así durante la Decisión 85 se presentó la solicitud de registro y dentro de su vigencia debería haberse realizado el examen de registrabilidad en condiciones normales de eficiencia del servicio público; además durante su imperio se sucedió el fenómeno de la "advertencia de irregistrabilidad".

En vigencia de la Decisión 313 -al parecer, aun cuando no figura constancia en el expediente sometido a este Tribunal- se procedió a efectuar un nuevo estudio sobre la marca. Ya vigente la Decisión 344 se cumplió con la publicación del extracto de la marca en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial y al parecer se produjo un segundo examen de registrabilidad. Y finalmente la negación del registro se efectuó después de entrar a regir la Decisión 344.

Las anteriores circunstancias dan lugar a la necesidad de examinar el caso a la luz de la aplicación de la ley en el tiempo. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido en varias ocasiones al tema de la aplicación de la ley en el tiempo con particular referencia a los derechos adquiridos o situaciones jurídicas concretas, a las meras expectativas o situaciones jurídicas abstractas y a la ley en materia procedimental.

En cuanto a las situaciones jurídicas concretas, este Tribunal ha sostenido el respeto a los derechos adquiridos durante la vigencia de una ley, que no pueden ser desconocidos por una normativa posterior. En otras palabras los derechos que se han consolidado en cabeza de un individuo (persona natural o jurídica) ingresando a su haber patrimonial, no pueden ser objeto de modificación o enmienda por la norma sustantiva de derecho.

Con respecto a las situaciones jurídicas abstractas o expectativas de derecho, no consolidadas en cabeza de los individuos, las normas sustantivas pueden modificarlas. Quien haya solicitado un registro en vigencia de la Decisión 85, no podrá alegar en su beneficio la aplicación de las mismas después de entrar a regir una disposición legal que las elimine porque ahí no existe un derecho particularizado y concreto.

La normativa comunitaria no establece plazos fijos para tomar o dictar la resolución administrativa, lo que significa que deberán aplicarse las reglas procesales internas en materia de plazos, las cuales constituyen un complemento de la regla comunitaria, que debe ser cumplida por la administración y por las autoridades competentes.

Estima el Tribunal que si en la relación procesal se señalan al administrado plazos improrrogables para cumplir con los requerimientos de la administración en un procedimiento de registro, con la consecuencia de que no cumpliendo con los plazos se pierde la oportunidad procesal, algún remedio ha de tener el administrado cuando por culpa de la administración se le llega a imponer disposiciones posteriores que resulten de alguna manera gravosas para el otorgamiento de los derechos que de otra forma le hubieran correspondido, de haberse practicado las diligencias procesales de manera puntual. Al administrado deben quedarle a salvo los recursos por dilación de la administración en la resolución oportuna de su caso.

4. Confundibilidad de la marca

En el proceso interno, materia de esta interpretación, están involucrados dos aspectos relacionados con las causales de irregistrabilidad de las marcas. De un lado la confundibilidad con otras marcas ya registradas a que se refería el artículo 58 literal f) de la Decisión 85, y por otro la inminencia de que una marca pueda inducir al público a error, como lo señalan los artículo 73 literal a) de la Decisión 313 y 83 literal a) de la Decisión 344. Ambas figuras de irregistrabilidad están estrechamente interrelacionadas, porque tanto la confusión como el error implícito en ella, son elementos que vician el consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos y perjudican a los productores en la cabal identificación de los mismos. En cuanto a la confundibilidad el Tribunal ha señalado que la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la marca debidamente inscrita beneficiaria

de la protección legal que le confiere el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen.

Así, con el nombre de riesgo de confusión, se entiende el que va implícito en un signo idéntico o similar a una marca registrada que carece de fuerza distintiva, induciendo a la confusión del "consumidor medio" o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un grado de conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (Procesos 1-IP-87, 4-IP-88, 2-IP-94 y 9-IP-94, Gacetas Oficiales N° 28 de 15 de febrero de 1988, 39 de 24 de enero de 1989, 163 de 12 de septiembre de 1994 y 180 de 10 de mayo de 1995).

5. La inducción a error

La confundibilidad de la marca a que se refería el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 es noción estrechamente relacionada con el error, porque inevitablemente la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento. La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro.

6. Procedimiento de Registro

Los artículos 64, 65 y 67 de la Decisión 85; 84 y 85 de la Decisión 313 y 95 de la Decisión 344 establecen el procedimiento para el registro de una marca, en lo que respecta a los puntos de controversia.

El artículo 64 de la Decisión 85 establecía que cuando no se cumplieran los requisitos de distintividad de los signos marcarios, cuando se incurriera en motivos de

irregistrabilidad de una marca, la oficina nacional competente podía decidir el rechazo de la solicitud. Este Tribunal en varias oportunidades ha interpretado que la norma en mención es obligatoria y no facultativa puesto que corresponde a la Oficina Nacional Competente velar por la estricta aplicación de la norma comunitaria y por tanto es su obligación definir las solicitudes de registro mediante aprobación o rechazo oportuno cuando se dan las causales para ello.

Examinada la legislación comunitaria, no encuentra este Tribunal la figura de la "advertencia de irregistrabilidad de una marca". Estima esta jurisdicción que tal figura consistió en un procedimiento establecido por la legislación interna. Lo que sí parece advertirse es que cuando por conducto de este instrumento la administración señalaba una causal de irregistrabilidad, era porque ya había procedido a hacer el examen sobre la solicitud de registro y estaba en condiciones de rechazarla, como señala el artículo 64 de la Decisión 85. Por el contrario al ordenar la publicación de un extracto de la solicitud, si no se presentaban oposiciones, la Oficina Nacional Competente debía expedir el registro porque cuando ordenaba la publicación del extracto ya debía tener una noción exacta del cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo de la petición que no fueron desvirtuados por una oposición o una observación que no se produjo. Era en ese momento cuando se ha debido expedir el registro según lo expuesto en el artículo 67 de la Decisión 85.

Examen de fondo

De acuerdo con la Decisión 85 el examen de fondo de una solicitud de registro de marca se realizaba en dos oportunidades únicamente cuando se hubieren presentado oposiciones. Dicho examen ocurría primero, en el momento de analizar el funcionario administrativo de oficio la solicitud, pues admitida formalmente ésta, la oficina nacional competente debía examinar **motu proprio** si la marca podía registrarse por no hallarse comprendida en las causales que impiden el registro de un signo distintivo como marca (artículo 62). En esta función la Oficina actuaba en el interés general de cumplimiento de la ley. En segundo lugar, la administración debía hacer un nuevo examen para el caso de que se produjera oposición sobre la petición de registro, por terceros. Pero si la petición no había sido objeto de oposiciones, el examen de fondo no tenía lugar sino una sola vez, pues la oportunidad procesal para formularlas era el único incidente dentro del proceso administrativo que daba lugar a un nuevo examen de registrabilidad.

Según la Decisión 313, artículos 80, 81, 84 y 85, el procedimiento varió con respecto al de la Decisión 85 en el sentido de que aquella dividió el examen de registrabilidad de la marca, en dos etapas: una referente al análisis de los requisitos formales de la petición a que se refiere el artículo 80, que puede dar lugar al rechazo si no se han cumplido los

requisitos de forma, o a ordenar la publicación del extracto si tales requisitos se han cumplido. Si además se ha surtido la etapa de observaciones a que se refieren los artículos 82 y 83 de dicha Decisión -háyanse o no presentado aquellas- la Oficina Nacional Competente, según la Decisión 313 debe proceder al examen de fondo sobre registrabilidad de la marca, para finalmente otorgar o denegar el registro. Igual procedimiento se estableció en la Decisión 344.

En vigencia de la Decisión 85 la publicación del extracto debía hacerse después del examen de fondo. En cambio en el régimen de las Decisiones 313 y 344 la publicación es previa al examen de fondo.

El Tribunal comunitario se ha referido jurisprudencialmente a las reglas para practicar el examen de fondo porque pueden ser orientadoras para las autoridades locales. En el proceso 9-IP-94 (Gaceta Oficial N° 180 de 10 de mayo de 1994), se han señalado las reglas que deberán tomarse en consideración para confrontar dos signos marcarios a fin de determinar si entre ellos se produce una similitud tal que pueda enfrentar al consumidor con el riesgo de confusión. Ha dicho el Tribunal en aquella oportunidad y lo reitera ahora que:

“...Por la importancia que reviste en el Derecho Marcario la comprobación de la existencia o no del riesgo de confusión entre dos marcas, se toma en cuenta las reglas que sobre el tema reconoce la doctrina y la jurisprudencia:

“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” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss).

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

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

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

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

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

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

“Para analizar la existencia o no del riesgo de confusión se examinará los varios criterios que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para ese fin, sin que sea

un único punto de vista el concluyente que conduzca a establecer la confusión entre dos marcas cuyos signos se asemejan. No se han establecido ni se han dado reglas absolutas en esta materia, por lo que el criterio de quien califique, aceptando o no la semejanza entre las marcas a compararse, debe fundamentarse en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que pueden servirle de base para formular su resolución o decisión. La subjetividad en la apreciación, no puede llevar tampoco al juzgador o funcionario a una liberalidad en su criterio, sino que en todo caso, debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto...”.

En cuanto a la determinación de la identidad o similitud fonética entre dos marcas en el mismo proceso ha dicho el Tribunal:

"...2.- Comparación fonética.-

“Entre los criterios auxiliares o complementarios se menciona el comparar las marcas en el plano fonético, recurriendo a la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, a la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas estén configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo, de acuerdo a su estructura gráfica y fonética.

“En el plano fonético, se ha establecido una escala descendente de valores para comparar las marcas denominativas.

“En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

“Posteriormente y dentro de esa escala, sigue el criterio de que si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy

similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca)

“Debe analizarse por último -según los tratadistas- la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones. Es posible en algunos casos que la sílaba tónica no sea la que se ubique en primer lugar de la denominación. Pero si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor...”

Los signos GOLOSIA y GOLOSAS pueden tener alguna relación conceptual en la medida en que el primero de ellos pudiera considerarse como derivado de la palabra GOLOSÍA que según la acepción del Diccionario de la Real Academia Española, edición 1970, significa "gula, glotonería". En este sentido corresponde también a la Oficina Nacional Competente, dentro del examen de fondo de la solicitud de registro, comparar los signos en conflicto marcario para establecer su identidad o disimilitud no solamente desde el punto de vista gráfico y fonético, sino también conceptual.

7. Validez del Registro de una Marca.-

Los actos de concesión y de otorgamiento del registro por la Oficina Nacional Competente, como actuaciones administrativas que son, están revestidas del principio de presunción de legalidad de los actos administrativos, de manera que una vez producidos y en firme tienen pleno efecto jurídico y no pueden ser desconocidas ni suprimidas de la vida jurídica mientras no hayan sido declaradas nulas.

De lo anterior no podría sostenerse que es inválida una decisión de rechazo de registro basada en la identidad de una marca registrada anteriormente, con el argumento - por parte de quien pretende registrar un signo similar- de que la marca registrada de la cual se predica la semejanza era genérica o descriptiva, pues en virtud del principio anotado, el registro de la marca anterior goza de legalidad y es totalmente válido.

Si la parte que alega su invalidez pretendiera que ella prosperare tendría que acudir a demandar la nulidad ante la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en los artículos 102 de la Decisión 313 y 113 de la Decisión 344, que le

otorgan a la parte interesada el derecho de solicitar la nulidad de registro de una marca, entre otras causales, cuando éste se haya concedido en contravención a las disposiciones previstas en el régimen comunitario.

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONCLUYE:

1. Los derechos válidamente adquiridos y las situaciones jurídicas concretas en vigencia de una ley, no pueden ser desconocidos por norma posterior. Las meras expectativas o situaciones jurídicas abstractas no consolidadas en cabeza de los individuos, pueden ser modificadas por ley posterior.
2. En términos generales, desde el punto de vista procedimental, la nueva ley es de aplicación inmediata a la actuación administrativa correspondiente. En este sentido la norma aplicable al examen de registrabilidad en el presente caso es la Decisión 344 de la Comisión.
3. El riesgo de confusión se produce como consecuencia de la solicitud de registro de una marca idéntica o similar a una ya registrada. La confusión a que se refería el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, es noción relacionada con el error a que se refiere el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 y representa amenaza de desorden en el mercado de productos, induce a equívocos en la selección de productos por los consumidores y perjudica a los productores interesados en que se conozca la calidad y origen de sus productos. Por consiguiente constituyen causales de irregistrabilidad de una marca.
4. Según el procedimiento marcario contenido en las Decisiones 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el ejercicio de comparación entre dos marcas deberán tomarse en cuenta criterios que se ciñan al examen del conjunto de las características, a la comparación sucesiva y a la naturaleza de los productos y a sus semejanzas.

5. La presunción de legalidad de los actos administrativos de concesión de un registro no puede ser desconocida mientras dichos actos no hayan sido anulados.

6. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada.

7. Remítase copia de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial.

Juan José Calle y Calle

PRESIDENTE

Gualberto Dávalos García

MAGISTRADO

Luis Enrique Farías Mata

MAGISTRADO

Patricio Bueno Martínez

MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique

MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza

SECRETARIO a.i.

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

Patricio Peralvo Mendoza

SECRETARIO a.i.

ANEXO 2

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 55-IP-99

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 párrafo a), 102 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo. Actor sociedad CALZADO DARLING y Cía. Ltda. Marca: "FARLIN (mixta)". Proceso interno correspondiente al expediente N° 4153.

Magistrado Ponente: Luis Enrique Farías Mata

Quito, 26 de enero del 2000

EI TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Honorable Consejero Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, ha requerido la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 párrafo a), 102 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la respectiva solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -que en el caso lo es la alta jurisdicción consultante-, pero en tanto esas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno, y conforme la solicitud con las prescripciones de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, así como con los requisitos establecidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto;

Que se plantea la interpretación en razón de que la sociedad CALZADO DARLING y Cía. Ltda., por intermedio de apoderado demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de la resolución número 8391, de fecha 21 de marzo de 1996, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

Comercio, que decide una observación y concede un registro así como “del acto administrativo presunto mediante el cual se resolvió en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la referida resolución”;

Con vista de todo lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional, tal como han sido planteados por éste al Tribunal:

a) Los hechos

1. El 28 de enero de 1993, la sociedad Farling Industrial Co. Ltda., solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “FARLIN (mixta)” para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional N° 25 (vestidos, calzados, sombrería). Publicado como fue el extracto de la referida solicitud, y dentro del término legal, la sociedad Calzado Darling y Cía Ltda. presentó observaciones a la misma, argumentando, en lo principal, que es titular en Colombia del registro de la marca “DARLING”, registrada así mismo para distinguir productos comprendidos en la clase 25 y también los de la 18 y 35;
2. Mediante resolución número 8391, del 21 de marzo de 1996, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la observación presentada y concedió el registro de la marca, con base en el argumento de que las marcas, la registrada y la solicitada, “no presentan semejanzas susceptibles de inducir al público a error”;
3. La sociedad opositora interpuso recurso de apelación contra la referida resolución. Al respecto, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial guardó silencio, por lo cual -asevera el consultante- debe entenderse que la decisión es “negativa para el recurrente, es decir, confirmatoria de la resolución No. 8391..., cuya declaratoria de nulidad” se intenta posteriormente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

b) El escrito de demanda

Se denuncia la violación, por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de normas del ordenamiento jurídico andino, concretamente las

contenidas en la Decisión 344, fundamentando su demanda en los supuestos que de seguidas se resumen:

1. Infracción del artículo 81, por cuanto el signo "FARLIN" carece "de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 25 Internacional", siendo "totalmente confundible con el signo 'DARLING', razón por la cual aquel no es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 25 Internacional, fabricados y comercializados por la sociedad FARLING INDUSTRIAL CO. LTDA., de los productos y servicios idénticos o similares fabricados y comercializados por la sociedad CALZADO DARLING Y CIA. LTDA. distinguidos con el signo DARLING".

Afirma que en la marca "FARLING" existe, respecto de la previamente registrada "DARLING", coincidencia de las letras "A", "R", "L", "I", "N", ocupando ellas el mismo orden y posición, de modo que fonéticamente son esencialmente semejantes, pues su pronunciación únicamente difiere en la primera y última letras, lo que no le da a la marca posteriormente solicitada y ahora registrada, el grado de distintividad suficiente respecto de la previamente registrada. Además, el riesgo de confusión es mayor cuando como en el caso planteado se trata de distinguir productos de la misma clase y naturaleza;

2. Infracción también del párrafo a) del artículo 83, por cuanto al efectuarse el examen de fondo respecto del signo "FARLIN" solicitado en registro se determinó "en forma indebida, que la marca solicitada cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, vale decir, que no incurría en ninguna de las causales de irregistrabilidad, y por ende que no era confundible con las marcas DARLING (NOMINATIVA) y DARLING (MIXTA), registradas con anterioridad para distinguir la misma clase de productos".

Adicionalmente, considera que en el signo "FARLIN" solicitado en registro, la confusión es visual, ortográfica, auditiva y gráficamente similar a la marca registrada "DARLIN", siendo dicha "identidad...más patente si consideramos que en el signo FARLIN predomina el carácter denominativo, ya que está constituido por letras sin ningún tipo de representación abstracta o figurativa que acompañe al texto en letras, razón por la cual la semejanza es incuestionable";

3. Finalmente, considera que también se ha incurrido en violación del artículo 102, en virtud de que la resolución acusada "no garantiza los mejores derechos de mi mandante (en especial el derecho al uso exclusivo) adquiridos con arreglo a las leyes preexistentes...", y por cuanto la División de Signos Distintivos ignoró "los principios de igualdad de las personas

ante al ley y de **imparcialidad** de las autoridades administrativas, al conceder el registro de la marca **FARLIN...**".

c) Contestación de la Demanda

Es presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en ella se defiende la legalidad de los actos administrativos impugnados, argumentando que en la emisión de los mismos, la facultad legal de la Oficina Nacional Competente se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Reitera el criterio emitido por la División de Signos Distintivos en el sentido de que la marca "FARLIN" (registrada) para distinguir productos comprendidos en la clase 25a de la nomenclatura vigente no se encuentra incurso dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344...", e insiste en que: "Es de precisar que entre las marcas registradas 'DARLING' y 'FARLIN' no se presentan semejanzas susceptibles de inducir al público a error."

Finalmente, considera que del "contenido de la normatividad vigente en materia de marcas y de los argumentos esbozados en la demanda, se concluye sin mayor esfuerzo en que la parte demandante no logró desvirtuar la legalidad de los actos administrativos acusados."

Por su parte, estima el Tribunal Andino que resulta conveniente realizar de igual manera un resumen de los fundamentos que sustentan la resolución impugnada.

d) La resolución impugnada

Como se ha dicho, emana de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, y mediante ella considera la administración recurrida haber encontrado "que la marca registrada (DARLING) y la marca solicitada bajo el expediente de la referencia (FARLIN) no presentan semejanzas susceptibles de inducir al público a error", y, por tanto, RESUELVE: "Declarar infundada la observación de que se da cuenta en la parte considerativa", de dicha resolución.

Y, con vista de todo lo anteriormente expuesto, pasa el Tribunal Andino a CONSIDERAR:

I. NORMAS OBJETO DE LA PRESENTE INTERPRETACIÓN

El texto de las que fueran señaladas por el consultante a tales fines, es el siguiente:

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

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

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

(...).”

“Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”

“Artículo 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión.”

Pero por otra parte, y entre las transcritas, considera el Tribunal que no es del caso proceder a la interpretación de la última, por cuanto -tal como lo ha sentado en pacífica, por reiterada, jurisprudencia- los allí señalados sólo “constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.

Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales, sino a los Estados entre sí:

“Los compromisos sobre los que versan los ya mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los Países cuyo cumplimiento estima este Tribunal que deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la Subregión ‘con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria’”. (Interpretación prejudicial N° 26-IP-96, correspondiente al caso “SEFRITA” publicada en la G.O.A.C. N° 308, del 28 de noviembre de 1997).

Confirma también el Tribunal en esta ocasión, respecto del caso concreto, el criterio contenido en la precedente transcripción y, con fundamento en él, se abstiene de interpretar la norma últimamente señalada.

Considera asimismo que, con base en los puntos en definitiva controvertidos en el proceso interno, los temas que suscitan las normas cuya interpretación procede de seguidas a realizar, son los siguientes:

II. EL CONCEPTO DE MARCA

De la constante jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal, inspirada en calificada doctrina, se desprende cómo la marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado aquel por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo.

De lo anterior se colige también que para que pueda ser inscrito en el registro marcario, el signo debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser *perceptible*, *suficientemente distintivo* y *susceptible de representación gráfica*. Con la advertencia de que no por el solo hecho de que cumpla con tales requisitos, quede necesariamente asegurado su registro, ya que podría encuadrar aún dentro de alguna de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la Decisión 344 establece en sus artículos 82 y 83. Así lo ha sentado constantemente, y reiterado también últimamente el Tribunal Andino en el procedimiento de interpretación

prejudicial N° 40-IP-99 (marca “LAUREL”), mediante sentencia emitida el 26 de noviembre de 1999.

Al respecto, y más en concreto:

III. LA DISTINTIVIDAD

Considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser admitido a registro como marca, aquella lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

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

Además, el que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, en adición al de la *novedad* y la *especialidad*. La *distintividad* exige, por tanto, que el signo que se pretenda registrar **no se confunda con otros ya empleados** para “distinguir” **productos** o servicios **de la misma especie**. Cuando el signo es incapaz de diferenciar esos productos o servicios, de otros semejantes, fabricados o, respectivamente, prestados por diferentes empresarios, no puede ser registrado como marca. Es decir, estaríamos frente a lo que la doctrina suele denominar “riesgo de confundibilidad marcaria”.

Por lo expuesto, en el presente caso el juez nacional, al momento de decidir, deberá tomar muy en cuenta la Clase Internacional a la cual están destinadas las marcas confrontadas, es decir, la previamente registrada “DARLING” y la que lo fue posteriormente, “FARLIN”, lo que dió origen a la presente controversia, a los fines de que el consultante se encuentre en capacidad de determinar la incidencia que tiene la coincidencia de los productos protegidos por ambas marcas, respecto del grado de distintividad que pueda presentar la segunda respecto de la primeramente registrada. Esa distintividad será deducida con base en reglas destinadas a determinar la confundibilidad marcaria, reglas que el Tribunal pasa más adelante a desarrollar con fundamento en su reiterada jurisprudencia sobre la materia.

IV. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA

El signo que se confunda con otro u otros, no puede tener acceso al registro, se insiste, tanto porque carece de la fuerza distintiva requerida, condición *sine qua non* para ser considerado como marca, como porque, de permitirse el registro, se violentaría el interés del titular de un signo solicitado o registrado, y así mismo el del público consumidor.

La determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración, revisable por el juzgador. En efecto, alejándose de toda arbitrariedad, el funcionario, y el juez a su turno, han de determinar si se ha incurrido en ella, echando mano, para averiguarlo, de reglas y principios que la doctrina y la jurisprudencia han elaborado a los efectos de precisar el grado de la misma, que va del extremo de la identidad al de la semejanza, siendo por tanto la confundibilidad un “concepto jurídico indeterminado” en cuya ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, [a partir de] los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico”. (“Sección de Derecho de la Propiedad Intelectual”, dirigida por José Massager Fuentes, Nº 648, Valencia - España, 1998. Criterio recogido en la sentencia que puso fin a la interpretación prejudicial 43-IP-98, del 19 de marzo de 1999, marca: “FAIRBANKS (mixta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 490 del 04 de octubre de 1999).

El tema de la confundibilidad marcaría surge en el presente caso por cuanto la parte actora solicita judicialmente la declaratoria de nulidad de la resolución que concede el registro como marca del signo “FARLIN”, fundamentando su demanda -y tal como lo había alegado también, pero sin éxito, con ocasión del procedimiento administrativo previo al contencioso- en la insuficiente distintividad, según su parecer, de dicha marca frente a la previamente registrada “DARLING”. Al respecto, la autoridad nacional competente -en el caso el juez consultante- deberá decidir si, tal como concluyera la administración autora del acto impugnado, entre las denominaciones no existe en efecto similitud fonética, ortográfica, semántica, conceptual o gráfica, con el propósito de determinar el “riesgo de confusión” entre ellas, de todo lo cual podrá desprender la alta jurisdicción consultante, si la Administración aplicó correctamente la norma supranacional contenida en el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344. En consecuencia, y necesariamente, deberá acudir a los siguientes criterios generales que esta jurisdicción comunitaria se ha esmerado en definir, a los fines de que el examinador o el juez, al momento de resolver, puedan orientarse certeramente en la solución del caso concreto:

1. Reglas para el cotejo marcario

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

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

En relación con dichos criterios, este Tribunal ha distinguido:

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

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

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

“Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. N° 28, del 15 de febrero de 1987. marca “VOLVO”; y, 40-IP-99, marca “LAUREL”).

Todo lo anterior, necesariamente se complementa con el análisis específico que el juez consultante realice de la naturaleza intrínseca de las marcas.

V. LAS MARCAS EN CONFLICTO

El Tribunal observa que en el presente caso ellas corresponden a diferentes tipos - denominativas y mixtas-, lo cual sin duda influye en el cotejo marcario que ha de efectuar el examinador a la luz de esos dos diferentes tipos:

a) Marcas denominativas

Son las que utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras que representan un conjunto pronunciable, que puede o no tener un significado conceptual. También se las conoce como marcas nominales o verbales. Estas marcas se sub-agrupan en, por un lado, las marcas **sugestivas**, con una connotación conceptual que hace referencia a las cualidades o funciones del producto designado por la marca; y, por el otro, se encuentran las marcas **arbitrarias** que no manifiestan ninguna conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que van a identificar. (Véase sentencia producida con motivo del caso 09-IP-94, de fecha 24 de marzo de 1995, marca “DIDA”. Publicada en G.O.A.C. N° 180, del 10 de mayo de 1995, y en *JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA*, Tomo IV, página 90).

b) Marcas mixtas

Están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Para la identificación de esta clase de signos distintivos es necesario en el caso concreto llegar a precisar cuál de los dos elementos que lo conforman tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder determinar cual de ellos resulta de mayor relevancia dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.

La jurisprudencia del Tribunal Andino ha puesto de relieve cómo 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 de la gráfica, que en un momento pueden ser definitivos.” (Interpretación prejudicial 10-IP-98, del 19 de agosto de 1998, marca “GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta)”. Publicado en G.O.A.C. N° 394, de fecha 15 de diciembre de 1998).

De todo lo anterior habrá que precisar en el presente caso, a cual sub-clase de marca -entre las denominativas- corresponden las confrontadas, por cuanto ello sin duda ayudará a determinar con mayor precisión la naturaleza de las mismas y, por tanto, si se presenta o no confusión. En concreto, el juez nacional tendrá que identificar si de las confrontadas -tanto la denominativa y mixta propiedad del actor, como la mixta ya concedida en registro- se desprende confusión en el público consumidor, tomando muy en cuenta los productos que están destinadas a proteger; y si, en consecuencia, efectivamente estarían siendo afectados los derechos conferidos por el registro de las marcas cuyo titular había adquirido previamente mediante ese registro.

Si bien el examen judicial propugnado en los precedentes párrafos deberá realizarlo el juez consultante guardando el debido respeto a la discrecionalidad del funcionario administrativo para la adopción de las resoluciones impugnadas, también ha de tener en cuenta las limitaciones que el mismo lleva aparejadas, tal como se pasa a examinar.

VI. LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA Y SUS LIMITES

En efecto, la jurisprudencia del Tribunal, constante y reiterada en el sentido de diferenciar entre la “discrecionalidad” administrativa -concepto que surge de la propia normativa comunitaria, tal como se desprende de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344- y la “arbitrariedad”, se ha pronunciado especialmente sobre el tema cuando le ha tocado referirse al insoslayable deber de revisión, que le viene impuesto al funcionario por la

normativa comunitaria, de proceder al examen de registrabilidad antes de otorgar o denegar la solicitud:

“Al disponer que se proceda al examen de registrabilidad de la marca solicitada, explícitamente la norma comunitaria está consignando una obligación para la autoridad nacional competente en el sentido de proceder al análisis y examen a los fines de establecer si hay o no causas o causales de irregistrabilidad que imposibiliten o hagan inviable la solicitud.

“Esta obligación de la autoridad nacional competente es insoslayable y no puede estar sujeta **a su libre criterio o arbitrio**, pues los artículos 72 y 73 [Decisión 313] son claros y terminantes y no dejan lugar a interpretaciones caprichosas. Se establecen, para que no puedan registrarse como marcas las que incurran en las diferentes causales, dejando claro que este examen responsable y serio, es el que determina la decisión de otorgar o de negar el registro. La decisión en consecuencia debe ser **motivada**, pues es el único medio de que revista el carácter de decisión administrativa legal y no decisión **arbitraria**. Corresponde entonces que la autoridad administrativa, a tiempo de decidir el rechazo o la aceptación, deje constancia de haber cumplido con la obligación de examinar la registrabilidad, como corresponde de acuerdo al artículo 85 de la...citada Decisión.” (Sentencia del 04-XI-96 que puso fin a la interpretación prejudicial 21-IP-95, caso “AFLOX”, publicada en *Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*, 1994-1995, tomo IV, pág. 353. Resaltados de la presente sentencia).

Y posteriormente el Tribunal ha concluido en los siguientes términos:

“La responsabilidad del estudio del signo para ser registrado recae en la autoridad administrativa de la oficina nacional competente, y del criterio del funcionario dependerá que el signo sea aceptado o rechazado como marca. El Tribunal ha insistido en que el funcionario al examinar los signos, si bien utiliza un criterio **‘discrecional**, en ningún caso puede ser **arbitrario**, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta.” (*Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena*, tomo I, pág. 116, interpretación prejudicial 01-IP-87)”. Véase también fallo del 03-IX-97, recaído en el procedimiento 20-IP-96, caso “EXPOVIVIENDA”, publicado en *Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*, 1997, Tomo VI, pág. 285. (Resaltados de la presente sentencia).

Así nuestra jurisprudencia ha puesto de relieve cómo en la normativa andina se recoge el tradicional concepto de discrecionalidad administrativa, tanto más relevante cuanto que nuestras Decisiones comunitarias en materia de propiedad industrial confieren a la legislación interna la posibilidad de que actividades, incluso jurisdiccionales, puedan ser confiadas a órganos administrativos, aunque siempre con arreglo a lo que dispongan las legislaciones de los Países Miembros; tal el caso de la 344, DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. (Véase al respecto reciente sentencia de fecha 12.XI.99, pronunciada en el proceso 07-AI-99, Secretaría General v.s. República del Perú.)

Conforme a ese concepto -elaborado en el campo del Derecho administrativo- el funcionario dispone de una cierta libertad para decidir, conservada dentro de los límites superior e inferior previstos en la norma cuya ejecución le corresponda, límites que se constituyen en topes de su actuación.

Pero corresponde a su vez al juez, ya en la vía contencioso-administrativa, revisar si la actuación del funcionario se mantuvo apegada a los límites fijados por la norma; y, aunque le está vedado pronunciarse sobre la oportunidad o conveniencia de la actuación, puede sí detectar cuándo esa oportunidad o conveniencia descansan sobre supuestos de hecho falsos, pues siempre le está permitida al órgano judicial la posibilidad de decidir acerca de la exactitud o inexactitud de éstos, manteniendo su competencia para anular -incluso con efectos retroactivos- la decisión administrativa adoptada, cuando ésta derivare de hechos erróneos, falsos, o simplemente incongruentes en la propia lógica de los mismos.

Por otra parte, normalmente -y así lo ha determinado la jurisprudencia del Tribunal Andino, concordante en el punto con la doctrina- los elementos del acto administrativo proclives a que el funcionario pueda falsear los hechos, o mostrar incongruencia en la lógica de ellos, son aquellos en los cuales la ley le reconoce una mayor discrecionalidad en su actuación, a saber, el **objeto** y la **causa**; lo cual explica asimismo que, a los fines de morigerar cualquier arbitrariedad en la emisión de los actos administrativos, la normativa legal, y concretamente la comunitaria, impongan al Estado, tal como sucede en el caso, la obligación de expresar en el texto de su propia actuación los motivos que condujeron a emitirla. (Ver las sentencias pronunciadas en interpretaciones prejudiciales: 10-IP-97, de fecha 24 de septiembre de 1997, marca "COLSUBSIDIO", G.O.A.C. Nº 308 del 28 de noviembre de 1997; 28-IP-95 de fecha 13 de febrero de 1998, marca "CANALI", en G.O.A.C. Nº 332 del 30 de marzo de 1998; y, Proceso 04-AN-97, de fecha 17 de agosto de 1998, caso "CONTRACHAPADOS ECUADOR", publicado en G.O.A.C. Nº 373 del 21 de septiembre de 1998). Todo lo anterior, se encuentra desarrollado con base en la reciente sentencia producida en el caso 40-IP-99, marca "LAUREL", de fecha 29 de noviembre de 1999.

De todo lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONCLUYE:

1. De manera constante ha reiterado este Tribunal que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional consultante, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional para proceder también a precisar cuáles son en definitiva las normas cuya interpretación considere pertinentes a los fines de la solución del caso concreto que se debata ante la jurisdicción nacional.
2. La marca, como signo perceptible capaz de **distinguir** en el mercado los productos o servicios provenientes de, o comercializados por, una persona, y en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la concurrencia de las otras características de **perceptibilidad** y viabilidad de **representación gráfica** del signo que pretenda identificar tales bienes, en razón de lo cual el que resultare insuficientemente distintivo no es registrable.
3. De ahí que la **distintividad** sea requisito indispensable para la acreditación de dicho signo como marca. Cuando el signo es incapaz de diferenciar de otros, productos o servicios **de la misma clase**, de otra respecto de la cual pueda también desprenderse confusión -servicios o productos fabricados, producidos o prestados por diferentes empresarios-, no puede reconocérsele a dicho signo la calidad de marca.
4. Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados.
5. La determinación del riesgo de confusión entre dos marcas, es atribución primigenia del funcionario administrativo (Oficina Nacional Competente), el que dispone de cierta libertad para decidir, conservada dentro de los límites superior e inferior previstos en la norma cuya ejecución le corresponda, límites que se constituyen en topes de su actuación.

Pero corresponde a su vez al juez, ya en la vía contencioso-administrativa, revisar si la actuación del funcionario se mantuvo apegada a los límites fijados por la norma; y, aunque le está vedado pronunciarse sobre la oportunidad o conveniencia de la actuación, puede sí detectar cuándo esa oportunidad o conveniencia descansan sobre supuestos de hecho falsos, pues siempre le está permitida al órgano judicial la posibilidad de decidir acerca de la exactitud o inexactitud de éstos, manteniendo su competencia para anular -incluso con efecto retroactivo- la decisión administrativa adoptada, si ésta derivare de hechos erróneos, falsos, o simplemente incongruentes en la propia lógica de los mismos.

Por su parte el juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación, de las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario Andino, sentencia que habrá de notificársele mediante copia certificada y sellada de la misma. Remítase también copia de ella a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

El Presidente,

Luis Enrique Farías Mata

Rubén Herdoíza Mera

MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle

MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García

MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano

MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo

SECRETARIO

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

Dr. Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

ANEXO 3

PROCESO 08-IP-2000

Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del Proceso Interno N° 5393, promovido por la Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: **FITNES**.

Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ CALLE Y CALLE

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil.

VISTOS:

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Tribunal, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, la interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la solicitud se plantea en razón de que la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. pretende ante el Consejo de Estado obtener la nulidad de las resoluciones 27386 de 28 de octubre de 1997 y 3462 del 14 de septiembre de 1998, proferidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, respectivamente.

Que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro de las consideraciones expuestas en su solicitud menciona los hechos de la demanda como sigue:

“La SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., por conducto de apoderado, solicitó ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de

Industria y Comercio el registro de la marca mixta FITNES, solicitud que fue presentada el 4 de septiembre de 1989 y radicada bajo el expediente 309.447, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial número 363 de 28 de junio de 1991.

“Dentro del término legal, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a través de apoderado, formuló oposición al registro de la marca solicitada FITNES (Mixta) con base en la marca FINESSE registrada con anterioridad bajo el número 121.366 de 25 de agosto de 1987 y vigente hasta el 25 de agosto del año 2002, para distinguir productos de la clase 29 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, oposición fundamentada en los artículos 58, 65, 66, 72 y 74 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“Mediante la resolución 20090 de 23 de julio de 1997, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca solicitada.

“La SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. con fecha 12 de septiembre de 1997, interpuso los recursos de reposición y subsidiario de apelación contra la citada resolución y solicitó que se declarara infundada la observación y se concediera el registro de la marca.

“La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución 27386 de 28 de octubre de 1997, revocó la resolución impugnada y declaró infundada la observación presentada por ALPINA y concedió el registro de la marca FITNES (mixta), para distinguir productos de la clase 29 del decreto 755 de 1972, a favor de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., por un periodo de 10 años.

“Contra la anterior decisión la sociedad ALPINA interpuso el recurso de apelación, el que fue resuelto mediante la resolución 3462 de 14 de septiembre de 1998, confirmando la resolución 27386 de 28 de octubre de 1997.

Menciona que en los fundamentos de derecho la actora manifiesta que se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por las siguientes razones:

“Las marcas FINESSE y FITNES (Mixta) son confundibles, dado que la marca objeto del proceso reproduce parcialmente la marca prioritaria FINESSE y que una y otra amparan idénticos productos. Confusión que se deriva de las siguientes circunstancias:

“a) La denominación FITNES, según se aprecia a simple vista, es el elemento predominante de la marca objeto de la demanda, apreciación que resulta evidente si se tiene en cuenta que la parte figurativa de la marca corresponde al tipo de la letra con el que se escribe la palabra, lo que de por sí la hace un elemento accesorio, que no puede independizarse de la palabra misma y de una línea horizontal que se desprende en el extremo superior de la letra “N” y se prolonga hacia el lado derecho, elemento de una simplicidad tan elemental, que por sí sólo carecería de fuerza distintiva.

“b) Las denominaciones FITNES y FINESSE son confundibles por su aspecto visual y fonético. Visual en virtud de su semejante composición ortográfica, que se deriva de las mismas letras que componen la marca prioritaria y de su idéntica disposición, circunstancias que les imprime una misma visión de conjunto al primer golpe de vista, que no permite su diferenciación por el consumidor promedio del producto. Fonéticamente por cuanto la marca prioritaria FINESSE se pronuncia FINÉS, tanto por su etimología como por el conocimiento que se tiene de la misma en el sector de los consumidores del producto en Colombia, adquirido en virtud de la intensa promoción y publicidad de los productos distinguidos con dicha marca.

“Entre FINESSE y FITNES, es evidente que existe una acentuada similitud fonética, pues mientras que el fonema de la primera está caracterizado por la F y la vocal I, el segundo es idéntico NES.

“c) El argumento que sustentó el solicitante y acogió la Administración al declarar infundada la oposición y conceder el registro de la marca

solicitada, según el cual la partícula NES denota el origen empresarial de los productos (NESTLE), es contrario a los criterios básicos para el cotejo de marca.

“Tampoco resulta procedente invocar el previo registro de la marca NES, para sustentar la nueva solicitud de FITNES, ya que cada una de ellas tiene su propia individualidad e identidad.

- “d) De otro lado, debe tenerse en cuenta el consumidor potencial de los productos distinguidos con las marcas enfrentadas y el precio de los mismos, por tratarse de productos de consumo popular y bajo precio, en cuya selección no se presta un alto grado de atención.
- “e) De acuerdo con el principio del “in dubio pro signo priori”, establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aplicable al presente asunto, por cuanto además de encontrarse registrada y de existir un derecho consolidado sobre la misma, goza de una amplia notoriedad.

“Por lo anterior, se concluye que al darse los supuestos de irregistrabilidad previstos en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, la Administración estaba en la obligación de aplicar dicha norma y en consecuencia, denegar el registro de la marca mixta FITNES”.

Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado judicial contesta la demanda pidiendo no se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y que en la expedición de las resoluciones 27386 de 28 de octubre de 1997 y 3462 del 14 de septiembre de 1998, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio, respectivamente, no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Sostiene que efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas **FITNES** (mixta) y **FINESSE** en debate, se concluye en forma evidente que éstas no son semejantes entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa ni indirecta entre los mismos.

Que en consecuencia, la marca **FITNES** para la clase 29 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos acusados, refiriéndose a la expresión **FITNES** (mixta), la que evidentemente cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues, es suficientemente distintiva.

Tercería coadyuvante de SOCIETE DES PRODUIT NESTLE S.A.

La apoderada de la SOCIETE DES PRODUIT NESTLE S.A. contestando a la demanda de acción de nulidad presentada por la Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., sobre el análisis comparativo de las marcas en conflicto señala que “La forma caprichosa y característica como se encuentra escrita la marca **fitNes** (mixta) constituye un elemento predominante dentro de la marca solicitada, por cuanto la letra utilizada es idéntica a la letra utilizada para la marca notoriamente conocida en el mercado colombiano NESTLE, de propiedad de su representada, que además forma parte de su nombre comercial SOCIETE DES PRODUIT NESTLE S.A..

Niega que la marca solicitada FITNES sea similarmente confundible con la marca FINESSE ya que el elemento figurativo de la marca solicitada le otorga suficiente distintividad frente a la marca opuesta desde el punto de vista visual, permitiendo al consumidor distinguir las marcas entre sí.

Respecto a la confundibilidad desde el punto de vista fonético sostiene que la marca **fitNes**, tiene una pronunciación más fuerte y corta, y que la presencia de la consonante T en el sufijo, obliga al pronunciarse a hacer una pausa en la mitad de la pronunciación. Y que la marca **FINESSE**, por constar de tres sílabas tiene una pronunciación mucho más prolongada y que por sus consonantes N y SS su sonido es mucho más suave y sonoro.

CONSIDERANDO:

I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional como lo es en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. NORMA A SER INTERPRETADA

Se solicita la interpretación de la norma siguiente:

DECISIÓN 344

“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.

III. EL RIESGO DE CONFUSIÓN

El artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se refiere a los distintos impedimentos o causas de irregistrabilidad como marca de los signos.

El inciso a) se refiere específicamente a la confundibilidad que podría resultar de la identidad o semejanza entre 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.

La confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos de los productos que ellos protegen, lo que puede llevar a los consumidores a error o confusión al adquirir esos productos o servicios sin caer en cuenta que provienen de empresas diferentes.

Respecto al riesgo de confusión este Tribunal ha dicho:

“... La confundibilidad de la marca a que se refería el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85”, es noción estrechamente relacionada con el error, porque inevitablemente la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento. La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro...”¹

En el presente caso se sostiene que la marca FITNESS cuyo registro ha concedido la administración es confundible con la marca FINESSE anteriormente registrada y este es el motivo por el cual se pretende obtener la nulidad del registro de la marca FITNESS.

IV. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA

¹ Ver Proceso 21-IP-96, G.O. N° 318 de 26 de enero de 1998.

Un signo confundible con otro no puede convertirse en marca porque carecería de la distintividad necesaria que es condición sine qua non para poder considerarlo como marca.

Sobre este particular el Tribunal ha dicho recientemente:

“La determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración, revisable por el juzgador. En efecto, alejándose de toda arbitrariedad, el funcionario, y el juez a su turno, han de determinar si se ha incurrido en ella, echando mano, para averiguarlo, de reglas y principios que la doctrina y la jurisprudencia han elaborado a los efectos de precisar el grado de la misma, que va del extremo de la identidad al de la semejanza, siendo por tanto la confundibilidad un “concepto jurídico indeterminado” en cuya ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, [a partir de] los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en un perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico”. (“Sección de Derecho de la Propiedad Intelectual”, dirigida por José Massager Fuentes, Nº 648, Valencia-España, 1998. Criterio recogido en la sentencia que puso fin a la interpretación prejudicial 43-IP-98, del 19 de marzo de 1999, marca: FAIRBANKS (mixta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 490 del 04 de octubre de 1999).²

V. LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS

El cotejo o comparación entre dos marcas opuestas, para determinar si existe riesgo de confusión o similitud confusionista debe iniciarse con la identificación de la clase de marca. En el presente caso la marca FITNESS tiene cierta característica de marca mixta, por tener intercalada una N mayúscula cuyo extremo derecho se prolonga horizontalmente sobre las letras e y s de la forma característica de la conocida marca NESTLE.

En las marcas mixtas se debe examinar cuál de los dos elementos es el predominante siendo por lo general la parte denominativa la que tiene importancia.

² Ver Interpretación Prejudicial 55-IP-99 de 26 de enero del 2000. marca: FARLIN (mixta). Por publicarse.

VI. EL ANÁLISIS FONÉTICO

En el presente caso la Administración ha determinado que entre la marca FITNES concedida y la opositora FINESSE no existe confundibilidad fonética, aserto refrendado por la beneficiaria quien sostiene que su marca es de pronunciación más corta, en dos sílabas y con mayor fuerza por la letra t que la diferencia suficientemente de la pronunciación, mas suave y prolongada de la palabra FINESSE.

Con todo, el Tribunal debe recordar que para el análisis en el plano fonéticos se deben observar las siguientes reglas:

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

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

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

Por las consideraciones expuestas,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el inciso a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, trata de evitar el riesgo de confusión que pudiera producirse por la identidad o semejanza de los signos capaces de inducir al público a error.
2. La determinación del riesgo de confusión entre dos marcas es atribución de la Oficina Nacional Competente a la que le corresponde realizar el cotejo entre las marcas confundibles y pronunciarse. Sin embargo, esta decisión está sometida, según el caso, a una nueva revisión por parte del Juez que sea competente conforme a la Legislación Nacional interna.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el Proceso Interno N° 5393.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Organismo Comunitario, notifíquese la sentencia al Tribunal consultante, mediante copia sellada y certificada.

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

Rubén Herdoíza Mera

PRESIDENTE (E)

Juan José Calle y Calle

MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García

MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano

MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo

SECRETARIO

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

Dr. Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

ANEXO 4

PROCESO N° 84-IP-2005

Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de los artículos 81 de la Decisión 344 y 126 inciso segundo del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso Interno N° 1489-2002. Actor: Jacques Jaunet S.A. Marca: NEW MAN COLORS.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, acompañada en el Oficio N° 133-2005-SCS-CS, de 13 de mayo de 2005, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, con motivo del proceso interno N° 1489-2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 21 de junio de 2005.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

La actora es JACQUES JAUNET S.A.

Se demanda al INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI).

2. Determinación de los hechos relevantes.

2.1. Hechos.

El 24 de junio de 1996, Fernando García Aguilar solicita el registro de la marca NEW MAN COLORS, para distinguir productos de la clase 03 de la Nomenclatura oficial.

Publicada la solicitud en julio de 1996, Jacques Jaunet S.A., presentó observación con base en su marca NEW MAN para productos de la clase 25 de la Clasificación de Niza; a la que La Oficina de Signos Distintivos resolvió declarando fundada la observación mediante Resolución N° 14278-96-INDECOPI/OSD, de fecha 7 de noviembre de 1996, formulada por Jacques Jaunet S.A., y denegó el registro de la marca NEW MAN COLORS solicitada.

El 28 de noviembre de 1996, la sociedad demandante interpuso el recurso de apelación, a lo que el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió revocando la resolución expedida por la Oficina de Signos Distintivos y mediante Resolución N° 631-97-TRI-SPI, de fecha 03 de septiembre de 1997, otorgó el registro de la marca NEW MAN COLORS solicitada por Fernando García Aguilar para productos de la clase 3.

A continuación, con fecha 12 de septiembre de 2000, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de primera instancia, declaró fundada la demanda, en consecuencia, ineficaz la Resolución N° 631-97-TRI/SPI de fecha 3 de septiembre de 1997, mandaron se cancele el registro de la marca NEW MAN COLORS otorgada a favor de Fernando García A.

2.2. Fundamentos de la demanda

La sociedad demandante manifiesta que “la marca NEW MAN COLORS es un signo marcario que no es suficientemente distintivo por encontrarse dentro del supuesto de prohibición de registro establecido en el inciso a) del Art. 130 del dispositivo legal antes mencionado; puesto que, entre la marca NEW MAN COLORS y la marca registrada previamente NEW MAN existe confundibilidad, existiendo entre ambas más semejanzas que diferencias, y en el hecho de que el signo cuyo registro se pretende anular incluye íntegramente a la marca registrada por la demandante, no siendo suficiente el agregado de la denominación COLORS para otorgarle la distintividad necesaria respecto de la marca NEW MAN por ser el término COLORS de uso común en productos de la clase 3 y 25 de la N.O., por lo que, la coexistencia en el mercado de ambas denominaciones originará grave

confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos a distinguir”.

Arguye además que la Resolución impugnada resulta ineficaz por cuanto entre los signos en conflicto existe mas semejanzas que diferencias y que el agregar únicamente la palabra COLORS no es suficiente por cuanto la marca cuyo registro se pretende anular incluye íntegramente la marca registrada previamente.

2.3. Contestación a la demanda

2.3.1. Del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI-

El representante legal del INDECOPI argumenta que: *“en el presente caso se aplica el principio de especialidad, que en el derecho marcario significa que el registro de una marca dentro de una clase otorga a su titular protección únicamente respecto de los productos y/o servicios distinguidos en la clase en la cual se encuentra registrada y no respecto de marcas registradas o solicitadas que distinguen productos y/o servicios en otras clases de la Nomenclatura Oficial”.*

El representante de INDECOPI concluye diciendo que *“los signos distintivos en discusión NEW MAN y NEW MAN COLORS no son confundibles, ni gráfica ni fonéticamente, teniendo en cuenta, principalmente que ambos son signos que distinguen productos totalmente diferentes, no sustituibles ni intercambiables, y que tiene públicos objetivos y clientela distinta”.*

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en la presente se interpretará el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; y de oficio se interpretarán los artículos 81 de la citada Decisión y el artículo 126 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por considerarse pertinente al tema.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 344

Artículo 81

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

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

Artículo 83

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

- 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;*

(...)”.

ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Artículo 126

“(…)”

Dentro del término de treinta días siguientes al de la admisión de la solicitud por el Tribunal, éste dictará sentencia.

(...).”

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA.

El artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca y determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado:

La **perceptibilidad**, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La **distintividad**, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: *“El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificador un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”*. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27)

La **susceptibilidad de representación gráfica**, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: *“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)

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES, RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS DE COMPARACIÓN. EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.

El literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que 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 o similares productos o servicios, respecto de los cuales producen error o confusión.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal *“... la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”*. (Proceso N° 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA)

En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la mencionada Decisión, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.

Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a ésta entre varias denominaciones y entre los productos o

servicios que cada una de ellas ampara, identificando 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 aquellos y también semejanza entre éstos". (Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA).

Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

2.1. Reglas de Comparación.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, 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. Debe 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.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “... *deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, 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*”. (Proceso N° 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA)

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “... *que 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*”. (Proceso N° 68-IP-2002. Ibid.)

2.2. Principio de Especialidad.

El objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios que se encuentren dentro de la misma clasificación.

El Tratadista 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". (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 278)

De donde se deduce que pueden existir en el mercado marcas con denominaciones idénticas y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando estas denominaciones similares se encuentren amparando productos o servicios comprendidos en distintas clases.

III. CONEXIÓN COMPETITIVA.

La doctrina de los autores Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, recoge algunos criterios que podrían conducir a establecer la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, tales como:

a) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclator.

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos o servicios de una clase del nomenclator, 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 o servicios 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 o servicios 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 o servicio con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes o en ciertos servicios que se ofrecen. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos o servicios guardan también una aparente similitud.

c) Mismos medios de publicidad.

Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos y los servicios. Si los mismos productos o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o dichos productos y/o servicios 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 los productos o servicios.

Una relación entre los productos o servicios ofrecidos puede crear una conexión competitiva.

e) Misma finalidad.

Productos o servicios pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.

IV. PLAZOS DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 126 inciso segundo del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, este órgano Jurisdiccional dispone del término de 30 días siguientes a la admisión de la solicitud de interpretación prejudicial para dictar sentencia.

Para efecto de comprender la disposición contenida en este artículo, debe considerarse lo contemplado en el artículo 33 del citado Estatuto, el que dispone que: *“los términos de procedimiento que establece el presente Estatuto serán de días calendario o continuos y se calcularán excluyendo el día de la fecha que constituye el punto de partida”*.

Sin embargo lo anterior, esté plazo se deberá tomar únicamente como referencial, por cuanto de considerarlo necesario el Tribunal, podrá extenderse si la complejidad del caso concreto así lo requiere sin por ello contravenir la norma expresa.

Consecuentemente, **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,**

CONCLUYE:

Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error, teniendo presente los criterios sentados por este Tribunal sobre la conexión competitiva.

Tercero: La regla de especialidad señala, que bajo una misma denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

Con el fin de precisar si 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, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

Cuarto: Conforme lo establece el artículo 126 inciso segundo del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Tribunal dispone de 30 días siguientes a la admisión de la solicitud de interpretación prejudicial para dictar sentencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga

PRESIDENTE (e)

Rubén Herdoíza Mera

MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo

MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero

MAGISTRADA

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