

DERECHO COMUNITARIO Y MARCAS

DERECHO COMUNITARIO

I.- Introducción.-

El derecho comunitario, surgido como resultado del traslado de competencias en diferentes materias del quehacer normativo por los países miembros y las subsecuentes regulaciones expedidas por las autoridades comunitarias apoyadas justamente en tales competencias y atribuciones, ofrece la doble características de un sistema preeminente o de aplicación preferencial frente al derecho interno de cada País miembro y con una capacidad de aplicación directa y eficacia inmediata, porque a las regulaciones que se expidan con arreglo al sistema comunitario, no es posible oponerle determinaciones nacionales paralelas que regulen materias iguales o que obstaculicen su aplicación, ni su eficacia puede condicionarse a la voluntad del país o de las personas eventualmente afectadas por una decisión.

II.- Ordenamiento jurídico comunitario y ordenamientos jurídicos nacionales de los Países Miembros: Naturaleza. Conformación. Preeminencia. Aplicación directa de las normas Andinas. Interpretación de los artículos 1, 2, 3, y 4 del Tratado de creación del Tribunal.

Como se ha dicho la interpretación de estas normas del Tratado es realizada de oficio por el Tribunal en razón de que la parte demandada en un abierto desconocimiento del tema aduce entre sus excepciones la no vigencia de las normas comunitarias que se citan como violadas por la norma acusada y lo que es más grave aún, su inexistencia en el ordenamiento jurídico colombiano. Por ello es necesario puntualizar que el ordenamiento jurídico comunitario andino pasa a formar parte de los ordenamientos nacionales, pero prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales de todos y de cada uno de los Países Miembros.

Esta característica intrínseca de primacía se considera requisito existencial para la construcción de la Comunidad Andina de Naciones. Así lo reconoció la Comisión del Acuerdo de Cartagena integrada por los Plenipotenciarios de los Países Miembros, en el pronunciamiento aprobado durante su Vigésimo Noveno Período de Sesiones Ordinarias (Lima, 29 mayo - 05 junio 1980), cuando declaró la "validez plena" de los siguientes principios:

"a) El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena tiene identidad y autonomía propias, constituye un derecho común y forma parte de los ordenamientos jurídicos nacionales.

"b) El ordenamiento jurídico del Acuerdo prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países Miembros. (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Transcripción tomada del Proceso 30-IP-98. Sentencia del 16-VI-99. En G.O.A.C. N° 475 de 1-IX-99).

Estos principios fueron aceptados por los Países Miembros sin restricción alguna al suscribir los artículos 1, 2, 3 y 4 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y es así como en el primero de ellos se determina la conformación del referido ordenamiento comunitario; en el segundo se ratifica que las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión; en el tercero se dispone que las normas andinas adquieren, por su propia naturaleza, fuerza vinculante y son de exigible cumplimiento a partir de sus respectivas fechas de entrada en vigencia para, en fin, en el artículo cuarto, determinar la obligación que tienen todos los Países Miembros de respetar el ordenamiento comunitario y de no desconocerlo con acciones u omisiones o con la expedición de normas internas que lo contradigan. *(Para una exposición detallada de este criterio ver la sentencia de interpretación prejudicial del 3-XII-87, emitida en el caso 01-IP-87. Publicada en G.O.A.C. No. 28).*

La primacía del Ordenamiento Común sobre los ordenamientos internos ha sido considerada por el profesor Molina del Pozo como:

"...condición esencial del Derecho comunitario, que no puede subsistir nada más que a condición de no ser puesta en duda por el Derecho de los Estados Miembros".

"...El Derecho comunitario afirma su superioridad en virtud de su propia naturaleza, sin depender de las reglas particulares de cada Estado para regular los conflictos entre el Derecho Internacional y el Derecho interno.

"El ordenamiento jurídico comunitario se impone, en su conjunto, sobre los ordenamientos jurídicos nacionales: la primacía beneficia a todas las normas comunitarias, originarias o derivadas, y se ejerce sobre todas las normas nacionales, administrativas, legislativas, jurisdiccionales o, incluso, constitucionales.

"La primacía no se refiere solamente a las relaciones entre Estados e instituciones comunitarias, fundamentalmente el Tribunal de Justicia, sino que se aplica en los ordenamientos jurídicos nacionales, en los que se impone a las

jurisdicciones nacionales, encargadas, así, de hacerla efectiva.". (Citado por el Tribunal en la sentencia 30-IP-98).

El Tribunal al caracterizar la preeminencia del ordenamiento jurídico andino ha expresado que éste es:

"...imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Órganos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de Integración que se cumple en una Comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino" (Sentencia del 22-X-87, producida con motivo del proceso 02-N-86. Publicada en G.O.A.C. N° 21 del 15-VII-87. También en las sentencias producidas el 08-XI-96, dentro de las interpretaciones prejudiciales: 29-IP-95, caso "ROPATEX", publicada en G.O.A.C. N° 242 del 22-II-97; 30-IP-95 y 32-IP-95, caso "SCHEIK" y CHEFF respectivamente. Publicadas en G.O.A.C. N° 241 del 20-I-97).

Es claro, entonces, que los Países Miembros, frente a la norma comunitaria, no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario. (Criterio expresado en la sentencia de 25-V-88. Proceso 2-IP-88. En G.O.A.C. N° 33 del 26-VII-88).

Ha dicho también el Tribunal que la normatividad andina, además de constituir

"... un ordenamiento jurídico autónomo, con su propio sistema de producción normativa, posee una fuerza específica de penetración en el orden jurídico interno de los Estados Miembros nacida de su propia naturaleza, que se manifiesta en su aplicabilidad inmediata y, fundamentalmente en su efecto directo y su primacía.

"La aplicabilidad inmediata" significa que la norma comunitaria adquiere, automáticamente, de por sí, estatuto de derecho positivo en el orden interno de los Estados a que va dirigido" (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Sentencia emitida en la interpretación prejudicial 08-IP-96, del 03-III-97, caso "ELCHE", publicada en G.O.A.C. N° 261 del 29-IV-97).

El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino no requiere de norma interna alguna para entrar en vigencia en el territorio de los Países Miembros de la Comunidad, por lo que resulta innecesario, impertinente y contraproducente cualquier actuación de Derecho interno de índole legislativa, ejecutiva o judicial,

que pretenda incorporar la norma comunitaria al ordenamiento jurídico nacional.

No obstante y sólo cuando su texto así lo disponga, requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.

Con ello se pone de manifiesto por el Tribunal que el principio de la **aplicabilidad directa** supone que la norma comunitaria andina pasa a formar parte de pleno derecho, del ordenamiento interno de todos y de cada uno de los Países Miembros de la comunidad sin necesidad de ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, que se impone en cuanto tal derecho comunitario y que genera en todo juez nacional la obligación de aplicarla.

Por el principio de la aplicabilidad directa, se obliga a los jueces nacionales y a cualquier otra **autoridad y aún a los particulares de los Países Miembros, a aplicar en sus actos jurídicos el derecho comunitario andino relacionado con la materia respectiva, sin que puedan oponerse a esa aplicación, so pretexto de que exista una norma nacional anterior o posterior contraria a la comunitaria.** La aplicabilidad directa es una característica inherente al derecho comunitario que nace del Tratado y que implica que la norma andina vale en el territorio de los Países Miembros por sí misma y sin requerimiento, declaración o incorporación de ninguna especie.

Por tanto, no queda duda de que el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino prevalece sobre el Derecho interno de los Países Miembros, y no se requiere de norma interna alguna para que entre en vigencia en el territorio de tales Países y para que pase a formar parte del ordenamiento jurídico que en ellos se aplica.

Lo anterior trae también como consecuencia la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, toda vez que se consideran como excluidos de la competencia legislativa interna los asuntos que, transferidos a la competencia legislativa comunitaria, han sido regulados por los órganos competentes de la Comunidad.(Véase sentencia de fecha 17-III-95. Proceso 10-IP-94. Caso "Nombres de publicaciones periódicas, programas de radio y televisión y estaciones de radio difusión", publicada en la G.O.A.C. N° 177 del 20-IV-95. También en la Sentencia de fecha 25-V-88. Proceso 2-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 33 del 26-VII-88).

Resulta, así mismo, inadmisibles que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre los aspectos regulados por la legislación comunitaria o

que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria cuando resulten incompatibles con ella.

Otro aspecto que se desprende de las normas del Tratado que son objeto de esta interpretación es el que dice relación con la vigencia de la norma comunitaria la cual se fundamenta en el principio de que publicada la norma comunitaria en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, pasa automáticamente a formar parte del ordenamiento jurídico andino y por tanto, en el interno que rige en cada uno de los Países Miembros de la Comunidad.

El artículo 3 del Tratado dispone que las Decisiones del Consejo Andino de relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior para que ello ocurra. También expresa la referida norma constitutiva que sólo cuando su texto así lo disponga requerirán de incorporación al derecho interno mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.

Lo anteriormente expuesto se corresponde con el artículo 4 del Tratado, que obliga a los Países Miembros a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, por lo que dichos países, de conformidad con lo establecido en esta disposición, se comprometen a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación y, en consecuencia, cualquier incumplimiento de esta previsión puede ser demandado ante este Tribunal en acción de incumplimiento; o, en acción de nulidad o de inexecutable, según el caso, ante los jueces nacionales por la violación del ordenamiento superior.

III.- Principio de complemento indispensable.-

El principio del complemento indispensable atribuye a los Países Miembros la potestad de complementar por medio de normas internas o de acuerdos internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos por el ordenamiento comunitario andino; para ello se debe informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten; sin embargo, no pueden establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la normativa vigente.

El Tribunal Andino, al referirse al principio de complemento indispensable, en la sentencia emitida en el Proceso 121-IP-04 se refirió a los siguientes criterios jurisprudenciales provenientes del fallo 2-IP-1996:

“En vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal desde el caso 2-IP-88, en sentencia de 25 de mayo, (Gaceta Oficial N° 33 de julio 26 de 1988), se refirió al artículo 84 de la Decisión 85 sobre desarrollo normativo interno de la ley comunitaria. Fue enfático el Tribunal en afirmar que la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entrapen o desvirtúen”. Desde aquella oportunidad el Tribunal advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, “la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente bien sea anterior o posterior a la norma integracionista”.

(...)

“...la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquéllas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entrapen o desvirtúen”.

(...)

“El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad...” (TRIBUNAL DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 6 de octubre del 2004.
Proceso N° 121-IP-04. Marca: "FRUCOLAC". Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1139 de 12 de noviembre de 2004).

Según el principio de complemento indispensable, no es posible que se expidan normas nacionales sobre asuntos ya normados por el ordenamiento comunitario, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas y que no alteren su contenido y alcance, es decir, que la legislación nacional no puede modificar, agregar o suprimir normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria, y debe referirse únicamente sobre lo no comprendido en la norma supranacional.

IV.- MARCA.-

IV.1.- Art.134 de la Decisión 486

“Artículo 134.- 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 gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

IV.2.- Definiciones.-

- a) Para Chavenne y Bursa marca *“es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a*

distinguirlo de productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros” (citado por Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial heeliasta S.R.L. Argentina, 1989 Págs 15-16).

- b) El Tribunal Andino en el proceso 042-Ip-2007 señaló: “*Marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio”.*

IV.3.- Elementos constitutivos de una marca.-

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del Art. 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La **representación gráfica y la distintividad** son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.

- a) **Susceptibilidad de representación gráfica.-** El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.
- b) **La distintividad.-** Lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

La doctrina ha reiterado que la distintividad marcaria puede ser apreciada desde dos puntos de vista, intrínseca y extrínseca.- Así las cosas, para que un signo sea amparado por el derecho marcario debe ser en sí mismo capaz de distinguir los bienes respectivos (**distintividad**

intrínseca), e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (**distintividad extrínseca**). Sólo reuniendo el signo tales condiciones podrá coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad.” (Proceso 31-IP-98 marca: “LOS ALPES”. Publicado en G.O.A.C. N° 450 de 21 de junio de 1999).

IV.4.- Clases de marcas.-

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el Art. 134 de la mencionada Decisión 486.

1.- Marcas denominativas y compuestas.-

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

Dentro de los signos denominativos están los signos **denominativos compuestos**, que son los integrados por dos o más palabras.

En el caso de que exista conflicto entre una marca previamente registrada o solicitada a registro con el signo compuesto cuya registrabilidad se examina, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado” (Proceso N° 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, del 22 de diciembre del mismo año, caso “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”).

2.- **Marcas mixtas.**- Se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras, letras, números que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los

dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas¹, logotipos², íconos, etc.

Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. (proceso 84-IP-2007).

3.- MARCAS GRÁFICAS.-Las marcas gráficas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1.El trazado: son las líneas o rasgos del dibujo que forman el signo marcario.

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

Al comparar una marca mixta y una gráfica se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que, por lo general, es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. (Proceso 84-IP-2007).

4.- Marcas Tridimensionales

El Tribunal comunitario ha precisado que el signo tridimensional se refiere a “un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto (...)” (Sentencia del Proceso 33-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1224, del 2 de agosto de 2005, caso “FORMA DE BOTELLA”).

¹ “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. **OTAMENDI, Jorge**. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002.

² Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El **logotipo** es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”. Wikipedia, la enciclopedia libre. <http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo>.

En efecto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase, “si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (...). Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado”. (Sentencia del Proceso 33-IP-2005, ya citada).

Por su parte, Breuer Moreno ha precisado que “Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno” (Breuer Moreno, Pedro. “Tratado de Marcas”. Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, p. 129).

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

En cuanto al término envase, el Tribunal ha entendido por tal “ (...) todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público’ (AREÁN LALÍN, Manuel: ‘La protección de las marcas tridimensionales’, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad Empresarial, Quito, 1994, pág.

6); y que, en el ámbito del término en referencia, puede incluirse una amplia gama de objetos, tales como botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes y, en fin, todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales”. (Sentencia del Proceso 38-IP-2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1 de octubre de 2002, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PEPAC”).

En cambio, como lo ha dicho el Tribunal, siguiendo la orientación de Fernández Novoa, “la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica” (Sentencia del Proceso 23-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 379, del 27 de octubre de 1998.

Con la finalidad de aclarar y diferenciar los conceptos de marca tridimensional y bidimensional, se hace necesario esclarecer qué se entiende por estas últimas.

Las marcas bidimensionales no dan la idea de volumen y se representan en un plano de dos dimensiones. Las marcas denominativas, gráficas y mixtas se representan de una manera bidimensional.

Por tanto, el derecho al uso exclusivo del signo no se extiende a la forma usual del producto sino a los elementos que le otorguen distintividad. Y el juicio sobre la registrabilidad del signo deberá pronunciarse *in concreto*, visto que, por ejemplo, “la forma usual de unas tijeras es irregistrable como marca para este tipo de producto, pero no para identificar vestidos” (Sentencia del Proceso 23-IP-98, ya citada). caso: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”).

IV.5.- Riesgo de confusión.-

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

IV.5.1.- Tipos de similitud.-

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

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

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

IV.5.2.- Reglas para realizar el cotejo marcario (denominativas).-

Este Tribunal Andino en su jurisprudencia ha señalado las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

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

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

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

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

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

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

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

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

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

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

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". (BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss).

IV.5.3.- Cotejo entre marcas denominativas con mixtas.-

Al realizar el cotejo entre una marca mixta y una denominativa, deberá tomarse en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables, además el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, porque es a través de la palabra o denominación, como se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico, por sus características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes.

Para establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca mixta y la denominativa, el Tribunal ha señalado que:

“... se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio” (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 27 de noviembre de 2002. **Proceso N° 101-IP-2002**. Marca: “COLA REAL + GRÁFICA” Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 877 de 19 de diciembre de 2002.).

IV.5.4.- Cotejo entre marcas mixtas.-

El Tribunal Andino en el Proceso 84-IP-2007 señaló lo siguiente con respecto al tema:

“Para realizar la comparación entre dos marcas mixtas el Juez Consultante deberá determinar el elemento característico de cada una de ellas. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo habrá de hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos”.

IV.6.- Marcas notorias.-

Sobre los signos notoriamente conocidos y su tratamiento dentro de la normativa de la Decisión 486, el consultante, debe aplicar al caso concreto, lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial 68-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1302, de 2 de marzo de 2006, marca GIAN PIER'S, emitida dentro del proceso interno N° 2486-03.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de

ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. **La notoriedad debe ser probada por quien la alega.**

Con relación al artículo 225 de la Decisión 486, el Tribunal, establece que “(...) la protección de un signo distintivo notoriamente conocido procede contra su uso y registro no autorizado, en consecuencia, se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. (Proceso 101-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N° 1453, de 12 de enero de 2007, marca: VINILUZITO).

IV.7.- Marcas farmacéuticas partículas de uso común y marcas débiles.-

Para establecer el riesgo de confusión o de asociación, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. (Proceso N° 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN).

Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden

causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno". (Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA).

IV.7.2.- Partículas de uso común.- El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: "En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación". (Proceso 30-IP-2000, ya citado).

En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia "la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario". (Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET).

También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA).

IV.7.3.- Marcas débiles.- El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del

producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

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

IV.8.- Derechos conferidos por la marca y por el nombre y enseña comercial

El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente. Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros. En este sentido, el Tribunal reitera “que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344”. (Proceso 10-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1177, de 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE). El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro

Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo”. (Proceso 09-IP-98, publicado en G.O.A.C. N° 481, de 13 de septiembre de 1999, marca: DERMALEX).

En el caso del nombre comercial y de la enseña comercial, de conformidad con el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo de éstos, se adquiere con el primer uso en el comercio y termina cuando dejan de usarse o

cesan las actividades de la empresa o establecimiento que los usan. Se reitera que el uso real y efectivo del nombre o de la enseña comercial debe ser probado por quien alega dicho uso.

Es importante indicar, que el titular de un registro marcario, sólo puede hacer modificaciones de detalles o elementos secundarios que no alteren el carácter distintivo del signo y en ningún caso estas modificaciones podrán realizarse en los aspectos sustantivos del signo o en los productos o servicios por él amparados y, en consecuencia, el uso que se haga de él debe corresponder al registro marcario otorgado.

IV.9.- Los nombres y enseñas comercial.-

La Decisión 486 en sus Arts. 190 y 200, en concordancia con el Art. 136 literal b) de la misma Decisión protege al nombre y al rótulo o enseña comercial.

El Tribunal Andino en el Proceso 145-IP-2004 señaló: “*Se entiende por **nombre comercial** al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores, si el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa*”.

Se entenderá por **enseña comercial** el signo o denominación que utiliza una empresa para identificar su establecimiento. “*la enseña es una designación emblemática o nominal, por la cual la sociedad o el establecimiento que lo posee se distingue de las otras sociedades o establecimientos comerciales, industriales y agrícolas (...). La enseña o muestra nominal puede ser abreviatura de la razón social, presentada bajo una forma peculiar y distintiva, a fin de que al formar un conjunto con ella, dé el carácter de marcas registrable (...) (Cavalier Germán. Marcas de fábrica y nombres comerciales. Ed. Temis, Bogotá. 1962, págs.. 73 y 74).*

Por **rótulo comercial** se entiende el “*nombre bajo el cual se da a conocer al público un establecimiento fabril o mercantil y que se aplica a las muestras, escaparates y demás accesorios propios para diferenciar dicho establecimiento de otros similares, distinguiéndose entre los rótulos consistentes en el nombre de un comerciante o sociedad y las denominaciones de fantasía*”. (Diccionario Básico Jurídico), Ed. Comares. Granada-españa, 1986. P. 318.

IV.10.- Protección a nombres y enseñas comerciales.-

La protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusividad. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (...). (Proceso 45-IP-98, ya citado). (Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL).

Sobre la enseña comercial, el artículo 200 de la Decisión 486, tampoco da una definición; sin embargo, se entenderá por enseña comercial el signo o denominación que utiliza una empresa para identificar su establecimiento, “la enseña es una designación emblemática o nominal, por la cual la sociedad o el establecimiento que lo posee se distingue de las otras sociedades o establecimientos comerciales, industriales y agrícolas (...). La enseña o muestra nominal puede ser una abreviatura de la razón social, presentada bajo una forma peculiar y distintiva, a fin de que al formar un conjunto con ella, dé el carácter de marca registrable (...). **CAVELIER** Germán. **MARCAS DE FÁBRICA Y NOMBRES COMERCIALES**. Editorial TEMIS. Bogotá. 1962. p.p. 73 y 74”. (Proceso 42-IP-2007, de 3 de abril de 2007, marca: AB APPLIED BIOSYSTEMS mixta).

La norma comunitaria, indica que la protección de la enseña comercial se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino su uso real y efectivo en el comercio, este uso deberá ser probado por quien alega ser titular de una enseña comercial.

V.- De los signos genéricos, descriptivos y evocativos

Se entiende por denominación genérica la que designa exclusivamente el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro.

Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse *in concreto*, según el criterio de los consumidores y la relación del

signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirla en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca.

El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de un signo no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras —cuando se les considera aisladamente— desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada ...” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-95, del 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”).

El Tribunal Andino ha precisado también que: “... en el campo doctrinal ... las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio. Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”).

Finalmente, a propósito de los signos genéricos, el Tribunal ha establecido que “... para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d, del artículo 82 de la Decisión 344 (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-

2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso "LASER", reiterativa del criterio establecido en las sentencias dictadas en los expedientes N° 02-IP-89 y 12-IP-95, ya citadas).

Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d, de la Decisión 344, no podrá ser registrado. El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio "... habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación" (Sentencias dictadas en los expedientes Nos. 03-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso "TUTTI FRUTI S.A."; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso "EXCLUSIVA"). Y es que se trata de determinar si el público consumidor o usuario percibe, por intermedio del signo, una relación directa con la designación del producto o servicio de que se trate, o con una de sus características relevantes.

Importa destacar también que "La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege ... Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio" (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso "EXPOVIVIENDA").

Hay que tener presente asimismo que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por indicaciones descriptivas o no distintivas. Por tanto, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas. El Tribunal se ha manifestado sobre este particular en los términos siguientes: “un signo consistente ‘exclusivamente’ de elementos propiamente genéricos o descriptivos pueden constituir marca sí el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo. Esta posibilidad se encuentra configurada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 cuando emplea el término ‘exclusivamente’ al referirse a las marcas descriptivas” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 265, del 16 de mayo de 1997, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”).

Por último, cabe hacer referencia, en el ámbito de los signos denominativos, al signo evocativo, es decir, al que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha declarado a este respecto que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-96, ya citada).

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

VI. De los signos en idioma extranjero.- En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación en referencia.

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

El Tribunal Andino se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: "... cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local ... Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros ..." (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso "OLYMPUS", y presente en las sentencias dictadas en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

VII.- **Lemas.-** El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión.

El concepto de lema comercial ha sido desarrollado ampliamente por la doctrina y el Derecho comparado. La definición aportada por el autor Víctor Bentata está concebida en los siguientes términos:

"los lemas (slogans) son tipos de marcas, *extensiones prolongaciones de marcas* destinadas a reforzar y realzar su *publicidad*. Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un "clima" o "atmósfera" de valorización..." (BENTATA, V "Reconstrucción del Derecho Marcario" pag 230, Editorial jurídica Venezolana 1994)

El lema comercial como lo señala la Decisión 486 es complemento de la marca que acompaña, carácter accesorio que toma fuerza en el desarrollo de las disposiciones que rigen la materia. Es así como la solicitud de registro de un lema comercial debe especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará el lema (Art. 176 de la Decisión 486). Igualmente el lema comercial sólo puede ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará igualmente sujeta a la del signo que acompaña (Art. 178 de la Decisión 486).

La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función.

La Decisión 486 (Art. 175) señala la posibilidad de registrar como marca los lemas comerciales, tomando en cuenta las respectivas legislaciones nacionales; esto es, remite a la normativa de las legislaciones nacionales la manera de registrar los lemas comerciales.

Sin embargo podemos señalar con relación a los requisitos que el lema comercial debe cumplir, que uno de ellos es la aptitud **distintiva**, Así mismo, con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga.

VII.1.- La DISTINTIVIDAD en el lema comercial.- La distintividad es la capacidad para distinguir productos o servicios en el mercado. Este requisito debe siempre estar presente en el lema. Sobre este aspecto comenta Víctor Bentata:

“El lema, *en cuanto marca*, y por más débil que ésta sea, debe ser suficientemente distintivo a fin de calificar para su registro. No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores. Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias. Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros” (Bentata V. ob cit, pág 231).

Sobre el elemento distintivo este Tribunal Comunitario en el proceso N° 20-IP-98 marca “RIO CLARO”, de fecha 7 de agosto de 1998, sentencia publicada en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina N° 393 con fecha 14 de diciembre de 1998, así como en el N° 44-IP-99 marca “RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON” de 2 de febrero del 2000, fallo publicado en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina N° 539 en fecha 28 de febrero del 2000, ha señalado:

“La Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, enseña y lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios” (Resaltado de la presente sentencia). (ahora aplicable a la Decisión 486).

Igualmente, es pertinente el comentario que al respecto formula Bentala cuando expresa:

“El lema es una *cuasi – marca*, sin llegar jamás a ser propiamente marca. Por ello su titularidad no es transferible sino con la marca misma. Ello es obvio porque en la medida de la publicidad efectuada, el lema acaba, no solo por sugerir, sino que puede llegar incluso a *identificar* en cierta forma al producto mismo. Su publicidad acoplada a la marca contrariamente a la creencia cómoda de que refuerza puramente la marca, acaba por distinguirla de la marca misma, dándole una cierta autonomía. En la medida en que el lema es efectivo, podemos nosotros mismo hacer experimentos dejando flotar al lema solo sin marca.

De tal manera que el lema se apoya tanto en la marca como la marca se apoya en el lema.

Por eso se requiere un mínimo de distintividad y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de función”. (Bentata V. ob. cit, pág 234)

IX.- EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE.

La demandante en el proceso interno argumentó, por un lado, que no se

El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales³ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen:

“1. *El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*

³ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 200; Proceso 03-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005; y Proceso 167-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005.

2.El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3.En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Si bien la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a diferencia de la 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no dispone explícitamente que la resolución que concede o deniega el registro marcario debe ser debidamente motivada, el principio de la motivación de los actos se encuentra plasmado en dicha normativa cuando dispone que: *“En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.*

A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la

información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos.(proceso 136-IP-2007).

X. AUTONOMÍA DE LA OFICINA DE REGISTRO MARCARIO EN RELACIÓN CON ANTERIORES DECISIONES PROFERIDAS.

El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si

se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro". (Proceso 71-IP-2007. Interpretación prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En relación con lo segundo, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad con las características anteriormente anotadas.

XI.- CANCELACIÓN DE MARCA.-

Artículo 165.- *La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatarario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.*

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

El Tribunal Andino en el proceso 122-IP-2007 señala lo siguiente:

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

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

La exclusividad del uso de la marca es un derecho esencial en el régimen marcario, por lo que requiere de una amplia protección jurídica. El Sistema Comunitario Andino garantiza en el artículo 154 de la Decisión 486 ese derecho, al disponer que *“el derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente”*. Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares al suyo. (**Proceso 54-IP-2000**, Marca: CERVITAN, publicado en la Gaceta Oficial Nº 612, de 25 de octubre de 2000).

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

El Tribunal ha indicado a este respecto que *“(…) no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la*

misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio". (Proceso N° 17-IP-95, Marca: "PURO", publicado en la Gaceta Oficial N° 199, de 26 de enero de 1996, y Proceso 116-IP-04, Marca: "CALCIORAL", de 13 de enero de 2005).

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

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

Así, la acción de cancelación prosperará cuando sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En este sentido, la acción no podrá intentarse antes de transcurridos tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Se ha señalado “(...) *por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación*”. (**Proceso 116-IP-2004**, ya citado).

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

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

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

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

La cancelación parcial por no uso.

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

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

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

1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.

2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados.

XI.1.- DE LA CARGA DE LA PRUEBA.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba del uso de la marca corresponde a su titular, y dicho uso podrá ser probado mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías identificadas por el signo.

Estima el Tribunal, que el ordenamiento comunitario no establece *“el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (...)”*. (Sentencia dictada en el expediente N° **02-AI-96**, del 20 de junio de 1997, publicada en la Gaceta

Oficial N° 291, de 3 de septiembre de 1996 y en el Proceso **116-IP-2004**, ya citado)".

Elaborado por: Dr. Jorge Andrés Daza Guzmán

Responsable de Signos distintivos