

## **PROCESO 38-IP-2008**

**Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.**

**Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 135 literales e) y f) de la misma Decisión.**

**Actor: PANAMCO INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A. PANAMCO INDEGA S.A. o INDEGA S.A. (hoy PANAMCO COLOMBIA S.A.)**

**Marca: "AGUA SANTA".**

**Expediente Interno N° 2003-0020**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, En San Francisco de Quito, a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con intervención realizada por su Consejero Ponente, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

### **VISTOS:**

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 12 de marzo de 2008.

### **1. ANTECEDENTES**

#### **1.1. Las partes**

La parte demandante es: PANAMCO INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A. PANAMCO INDEGA S.A. o INDEGA S.A. (hoy PANAMCO COLOMBIA S.A.).

La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio.

El tercero interesado es: el señor JUAN CARLOS ARANGO.

#### **1.2. Actos demandados**

La sociedad PANAMCO INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A. PANAMCO INDEGA S.A. o INDEGA S.A. (hoy PANAMCO COLOMBIA S.A.) plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: N° 10946 de 12 de abril de 2002, y N° 27325 de 28 de agosto de 2002, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por INDEGA S.A. y concedió el registro del signo AGUA SANTA, solicitado por el señor JUAN CARLOS

ARANGO para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

### **1.3. Hechos relevantes**

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

#### **a) Los hechos**

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 18 de mayo de 2001, el señor JUAN CARLOS ARANGO solicitó el registro del signo "AGUA SANTA" para amparar "agua natural", producto comprendido en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 509, y, estando dentro del término legal, PANAMCO INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A. PANAMCO INDEGA S.A. o INDEGA S.A. (hoy PANAMCO COLOMBIA S.A.) presentó oposición a la misma argumentando ser titular de las marcas SANTA CLARA (nominativa) y SANTA CLARA (mixta) en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
3. El 12 de abril de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución N° 10946, mediante la cual se resolvió declarar infundada la oposición formulada y conceder el registro del signo solicitado a favor del señor JUAN CARLOS ARANGO.
4. El 22 de mayo de 2002, PANAMCO INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A. PANAMCO INDEGA S.A. o INDEGA S.A. (hoy PANAMCO COLOMBIA S.A.) interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación.
5. El 28 de agosto de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial emitió la Resolución N° 27325, mediante la cual se resolvió confirmar la Resolución N° 10946.

#### **b) Fundamentos de la Demanda**

La sociedad **PANAMCO INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A. PANAMCO INDEGA S.A. o INDEGA S.A. (hoy PANAMCO COLOMBIA S.A.)** a través de apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

Afirma que "Al realizar la comparación entre el signo solicitado, AGUA SANTA, y la marca previamente registrada, SANTA CLARA, se encuentra que entre ellas existe similitud ideológica, gráfica y fonética".

Observa que "la marca AGUA SANTA fue solicitada para amparar "Agua natural". En consecuencia, la palabra "AGUA" resulta genérica y debe ser excluida de la comparación".

Indica que “Desde el punto de vista conceptual o ideológico, las mismas son confundiblemente semejantes, toda vez que ambas evocan la idea de santidad, o, lo que es lo mismo, virtud, perfección, gracia, misticismo, sublimidad”. “Desde el punto de vista gráfico, las marcas también presentan una innegable similitud, puesto que la marca SANTA reproduce íntegramente el primer término de la expresión SANTA CLARA, sin añadirle ningún elemento que le otorgue distintividad”.

**c) Contestación a la demanda**

**La Superintendencia de industria y Comercio de la República de Colombia** en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

Afirma que “efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas ‘AGUA SANTA’ y ‘SANTA CLARA’ no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden conceptual, gráfico, ortográfico y fonético suficientemente distintivos adicionando a ello la diferencia conceptual, (...)”.

Observa que “la pronunciación del vocablo ‘AGUA SANTA’ es completamente diferente al vocablo ‘SANTA CLARA’ en razón a que la estructura de la sílaba tónica que da el acento a la pronunciación, difiere sustancialmente una de otra. En consecuencia, la percepción sonora o auditiva que ambas marcas generan es completamente diferente”.

**d) Tercero interesado**

El señor **JUAN CARLOS ARANGO**, considerado como tercero interesado en esta causa, no dio contestación a la demanda.

**CONSIDERANDO:**

**1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL**

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 12 de marzo de 2008.

**2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS**

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los

artículos 136 literal a), 154 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Al respecto, el Tribunal estima que: (i) procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud de que la solicitud relativa al registro del signo “AGUA SANTA” ha sido presentada el 18 de mayo de 2001, esto es, en vigencia de la Decisión 486 mencionada, (ii) con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, los artículos 134, 135 literales e) y f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, (iii) no interpretar los artículos 154 y 172 de la Decisión 486 solicitados por la Instancia Nacional consultante, por no ser aplicables al presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

### **DECISIÓN 486**

(...)

#### **DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS**

**“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.

**Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de

los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(...)

**Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, 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”;

(...)

### 3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

- Concepto de marca y sus elementos constitutivos;
- Clases de marcas: Comparación entre marcas denominativas compuestas y entre denominativas compuestas y mixtas;
- Impedimentos para el registro marcario: La identidad y la semejanza; reglas para realizar el cotejo marcario;
- Riesgo de confusión o de asociación;
- Signos Evocativos. Signos Descriptivos. Signos Genéricos;
- Palabras de uso común. La Marca Débil.

#### 3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

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

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.<sup>1</sup>

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione

---

<sup>1</sup> Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16.

sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

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 olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

### **Los elementos constitutivos de una marca**

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 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.

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

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

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

### **3.2. CLASES DE MARCAS: Marcas Denominativas Compuestas y Mixtas**

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

En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es "AGUA SANTA" (nominativo), y que las marcas de la sociedad que presenta la oposición son: "SANTA CLARA" (nominativa) y "SANTA CLARA" (mixta), el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas compuestas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

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.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: *“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”*.<sup>2</sup>

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

La jurisprudencia indica: *“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*.<sup>3</sup>

### **Comparación entre marcas denominativas compuestas**

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión *“cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”* (Proceso 13-IP-2001, ya citado). En consecuencia, *“De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”*.<sup>4</sup>

Asimismo, Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, y que se considera pertinente destacar:

---

<sup>2</sup> **Proceso 13-IP-2001**, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

<sup>3</sup> **Proceso 55-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

<sup>4</sup> **Proceso 14-IP-2004**, publicado en la G.O.A.C. N° 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

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

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

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

*“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”<sup>5</sup>*

### **Comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas**

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, *“en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”*.<sup>6</sup>

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

### **3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA**

#### **La identidad y la semejanza**

---

<sup>5</sup> FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.

<sup>6</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240.



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

Este Tribunal al respecto ha señalado:

*“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.*<sup>7</sup>

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

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

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

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

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

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

<sup>7</sup>

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

### 3.4. Riesgo de confusión: directa e indirecta y de asociación

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que *“La confusión en materia marcaría, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”*.<sup>8</sup>

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

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.<sup>9</sup>

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una 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 aquéllos y también semejanza entre éstos.<sup>10</sup>

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: *“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos*

<sup>8</sup> **Proceso 85-IP-2004**, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>9</sup> **Proceso 109-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. N° 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>10</sup> **Proceso 82-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. N° 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP'S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.<sup>11</sup>

### 3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO

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

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

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

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

*Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.<sup>12</sup>*

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

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

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

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

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

*En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no*

<sup>11</sup> **Proceso 48-IP-2004**, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

<sup>12</sup> **BREUER MORENO**, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

*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".*<sup>13</sup>

### **3.6. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS QUE CONTENGAN TÉRMINOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS. LOS SIGNOS EVOCATIVOS**

Tomando en cuenta que (i) el signo solicitado “**AGUA SANTA**” está compuesto por los términos “**AGUA**” y “**SANTA**”, (ii) que la sociedad actora alega en su escrito de demanda que “la marca AGUA SANTA fue solicitada para amparar “Agua natural”. En consecuencia, la palabra “AGUA” resulta genérica y debe ser excluida de la comparación”; y, (iii) que la sociedad actora expresa, asimismo, que “Desde el punto de vista conceptual o ideológico, las mismas son confundiblemente semejantes, toda vez que ambas evocan la idea de santidad, o, lo que es lo mismo, virtud, perfección, gracia, misticismo, sublimidad”; el Tribunal estima necesario tratar el tema de los signos descriptivos, genéricos y evocativos.

El **signo descriptivo** guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la 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 58, literal c) de la Decisión 85, 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.

Se entiende por **signo genérico** el que se refiere exclusivamente al 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 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.

<sup>13</sup>

**Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

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 una marca 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 como marca (...)”.<sup>14</sup>

Este Tribunal 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”.<sup>15</sup>

Finalmente, 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”.<sup>16</sup>

Este Tribunal considera que los signos genéricos y descriptivos no son susceptibles de registro.

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

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> **Proceso 12-IP-95.** Sentencia dictada el 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “**VERDADERO ARRANCA GRASA**”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA-**

<sup>15</sup> **Proceso 2-IP-89.** Sentencia dictada el 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “**OFERTA**”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

<sup>16</sup> **Proceso 07-IP-2001.** Sentencia dictada el 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril del mismo año, caso “**LASER**”; que reitera lo declarado en las sentencias de los expedientes N° 02-IP-89 y 12-IP-95, ya citadas).

<sup>17</sup> *Ibidem.*

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

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

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

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que:

“Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio”.<sup>18</sup>

### **3.7. PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL**

Tomando en cuenta que el signo solicitado a registro está compuesto por los términos “**AGUA**” y “**SANTA**”, y que las marcas de la sociedad opositora están compuestas por los términos “**SANTA**” y “**CLARA**”, se hace necesario tratar el tema de las palabras de uso común en la conformación de signos marcarios y la marca débil.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera:

*“Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y*

<sup>18</sup>

**Proceso 50-IP-2003**, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “**C - BOND**”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

*que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.”* (Proceso 70-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1231 de 16 de agosto de 2005).

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

*“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. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.”<sup>19</sup>*

Con base en estos fundamentos,

## **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

### **CONCLUYE:**

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos

---

<sup>19</sup> OTAMENDI Jorge. Ob. Cit. Pág. 191.

135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Las marcas denominativas 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. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras.

En la comparación que incluya una marca denominativa compuesta debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, las palabras que las constituyen y las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse.

Al comparar una marca denominativa compuesta y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
4. El riesgo de confusión o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.
5. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.
6. La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.
7. En el ámbito de los signos, el evocativo 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. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

8. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcarriamente débiles.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2003 00144 01, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Oswaldo Salgado Espinoza  
**PRESIDENTE**

Ricardo Vigil Toledo  
**MAGISTRADO**

Olga Inés Navarrete Barrero  
**MAGISTRADA**

Isabel Palacios Leguizamón  
**SECRETARIA**

**PROCESO 38-IP-2008**