



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 020-IP-2009

Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno: N° 2005-0154. Actor: CORPORACIÓN MARYMOUNT DE MEDELLÍN. Marca: “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, al primer día del mes de abril del año dos mil nueve.

VISTOS:

Que, mediante Oficio N° 0071, de 22 de enero de 2009, recibido en este Tribunal el 11 de febrero de 2009, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N° 2005-0154.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 19 de marzo de 2009.

1. LAS PARTES.

Demandante: Corporación Marymount de Medellín.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: Fundación Nuevo Marymount.

2. DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS RELEVANTES

2.1. Hechos.

El 23 de febrero de 2004, la CORPORACIÓN MARYMOUNT DE MEDELLÍN solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo nominativo “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN”, a fin de distinguir los servicios comprendidos en la Clase N° 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante Resolución N° 19817, de 23 de agosto de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro marcario.

El 07 de septiembre de 2004, la CORPORACIÓN MARYMOUNT DE MEDELLÍN interpuso y sustentó los recursos de reposición y apelación.

Mediante Resolución N° 26273, de 25 de octubre de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió sobre el recurso de reposición y confirmó la Resolución N° 19817, de 2004.

Mediante Resolución N° 32709, de 29 de diciembre de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió sobre el recurso de apelación confirmando la Resolución N° 19817, de 2004.

2.2. Fundamentos de la Demanda:

La parte actora estima que, en el presente caso, se han violado las disposiciones contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, argumentando las siguientes razones:

Sostiene que, la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en un error de hecho, debido a que si bien el signo solicitado “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” (denominativo) y la marca “NUEVO MARYMOUNT” (denominativa) registrada a favor de Fundación Nuevo Marymount comparten el término “MARYMOUNT”, ello no determina la irregistrabilidad del signo solicitado, ya que se requiere que la coexistencia de las marcas genere riesgo de confusión.

Considera también que, no existe riesgo de confusión directa pues no hay posibilidad que un padre de familia matricule a un hijo en el “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” con el convencimiento de que es el “NUEVO MARYMOUNT” de la Fundación Nuevo Marymount, ya que no hay consumidores más especializados que los padres de familia.

Tampoco existe riesgo de confusión indirecta pues no hay lugar a que un padre de familia atribuya a los dos colegios un origen empresarial común pues si bien tanto la Fundación Nuevo Marymount como el “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” tienen origen en la Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón de María, los lineamientos filosóficos y académicos de ambas instituciones son diferentes.

La evolución en cuanto a la titularidad de las marcas queda manifiesta para el público consumidor con la sola lectura de las marcas, pues el signo solicitado “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” hace referencia al plantel educativo ubicado en la capital del Departamento de Antioquia.

2.3 Contestación a la Demanda:

La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que existen semejanzas desde el punto de vista ortográfico y fonético pues el signo solicitado reproduce parte de la marca registrada y el hecho de haberle agregado las expresiones “Colegio” y “de Medellín” no le dan al signo la

distintividad requerida pues solo expresan la calidad del establecimiento educativo y la sede.

Además, los signos en controversia distinguen los mismos servicios y presentan conexión competitiva.

La **Fundación Nuevo Marymount**, como tercera interesada en este proceso, no contestó la demanda.

CONSIDERANDO:

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

Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la Interpretación Prejudicial solicitada de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

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;*

(…)

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.*

(…)”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno N° 2005-0154, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO.

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”*.

De conformidad con la jurisprudencia sentada por este Tribunal, 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”* [Proceso 073-IP-2008, marca: “UNI MEDOX” (mixta)].

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

Los elementos constitutivos de una marca

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486, 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 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.

2. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando 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 un riesgo de confusión o de asociación.

El Tribunal considera 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 o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irreregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión o de asociación y como tal constituirse en causal de irreregistrabilidad.

Sobre el riesgo de confusión y asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

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

Con base en jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre 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 aquellos y también semejanza entre éstos.

El Tribunal ha diferenciado entre: “**la semejanza**” y “**la identidad**” ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (**Proceso 82-IP-2002**, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial N° 891, de 29 de enero de 2003).

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

El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En consecuencia, el Tribunal con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica.- se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética.- se da 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 tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica.- se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o 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.

2.1. 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, 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.

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

En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS.

En el presente caso, se observa que los signos confrontados “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” y “NUEVO MARYMOUNT” son de tipo denominativo compuesto.

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

Por otra parte, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha establecido los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos anteriores, como en el emitido en el **Proceso 01-IP-2005**, marca: “LOREX”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1185, de 12 de abril de 2005).

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

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

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

“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la

dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

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

4. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. LAS MARCAS DE FANTASÍA.

En el presente caso, los signos confrontados comparten el término “**MARYMOUNT**”, por lo que este Tribunal considera pertinente tocar el tema de las palabras en idioma extranjero.

En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común, por lo que correspondería considerarlas como de “*fantasía*”.

Por lo tanto, el término “MARYMOUNT” –en idioma inglés- no puede ser considerado como de conocimiento común en el público consumidor. Por este motivo y, dentro de este contexto, se debe entender que esta palabra pasaría a ser considerada como de “fantasía” por lo que gozaría de gran fuerza distintiva.

Los **signos de fantasía** constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea.

Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que “*Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (...) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas*”. (Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial N° 989, de 29 de setiembre de 2003).

5. PALABRAS DE USO COMÚN: Palabras genéricas y descriptivas

En el presente caso, se observa que los signos confrontados “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” y “NUEVO MARYMOUNT” presentan palabras de uso común, tales como: “COLEGIO”, “DE MEDELLÍN” y “NUEVO”.

Si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario.

Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de

determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en débiles.

Palabras descriptivas:

En el presente caso, se observa que los signos confrontados “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” y “NUEVO MARYMOUNT” presentan palabras que resultan descriptivas del servicio a distinguir, tales como: “DE MEDELLÍN” y “NUEVO”.

La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.

Palabras genéricas:

En el presente caso, se observa que el signo solicitado “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” presenta la palabra “COLEGIO”, que resulta genérica del servicio a distinguir.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que: “...una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio”.

La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra (“COLEGIO”), ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La marca denominativa conformada por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas o descriptivas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras genéricas o descriptivas que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario.

Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras genéricas o descriptivas, al realizar el examen comparativo, éstas no deben

considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras genéricas o descriptivas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en ser débiles.

6. COEXISTENCIA DE HECHO.

Se alega en el juicio interno, que en el caso de los signos en conflicto se ha dado el fenómeno de la “*coexistencia marcaria*” y que, por tanto, esto debería tener efectos en la definición aquí requerida. No obstante, debe el Tribunal aclarar que no se trata de la ocurrencia de la figura contemplada en el Artículo 159 de la Decisión 486, conocida con dicho nombre, la cual supone que existan marcas idénticas o similares, a nombre de titulares diferentes para distinguir los mismos productos o servicios. Se trataría al parecer de una mera “*coexistencia de hecho*” que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios.

La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

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

CONCLUYE:

PRIMERO: 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. Dicha 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 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando 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 un riesgo de confusión. El Tribunal considera 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 o de asociación.

TERCERO: Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras, con o sin significación conceptual. 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.

CUARTO: En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común, por lo que correspondería considerarlas como de “*fantasía*”. Por lo tanto, el término “MARYMOUNT” –en idioma inglés- no puede ser considerado como de conocimiento común en el público consumidor. Por este motivo y, dentro de este contexto, se debe entender que esta palabra pasaría a ser considerada como de “*fantasía*” por lo que gozaría de gran fuerza distintiva.

QUINTO: Deberá tomarse en cuenta que, en el caso de marcas que contengan palabras de uso común, palabras genéricas y/o descriptivas, al realizar el examen comparativo, éstas no deberán considerarse a efectos de determinar si existe confusión, de tal manera que, la distintividad se deberá buscar en el elemento diferente que integra el signo.

SEXTO: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

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

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

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
PRESIDENTE

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA

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

Isabel Palacios L.
SECRETARIA