

OMPI/PI/JU/LAC/04/4

ORIGINAL: Español

FECHA: 12 de octubre de 2004

OFICINA EUROPEA
DE PATENTESOFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCASORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TERCER SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y

la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

con la colaboración

del Ministerio de Cultura de España,
el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ),
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

y

la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004

TENDENCIA DE LA JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
EN EL AÑO 2004 – TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

*Documento preparado por el Sr. Walter Kaune Arteaga, Magistrado,
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito*

TABLA DE CONTENIDO

1. Presentación
2. Criterios referidos al ordenamiento jurídico comunitario
 - 2.1. La comunidad
 - 2.2. Orden jurídico comunitario
 - 2.2.1. Caracteres
 - 2.3. Ordenamiento jurídico comunitario
 - 2.3.1. Estructura jerárquica
 - 2.3.2. Caracteres
 - 2.4. Derecho comunitario
 - 2.4.1. Principios
 - 2.4.2. Fuentes
 - 2.5. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
 - 2.5.1. Funciones jurisdiccionales
 - 2.5.2. El Tribunal de Justicia como órgano esencial y medular para la conformación de un poder judicial de la Comunidad Andina
3. Criterios jurisprudenciales relativos al derecho de marcas (año 2004)
 - 3.1. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo
 - 3.2. Concepto de marca
 - 3.3. Requisitos para el registro de un signo como marca
 - 3.4. Clases de marcas
 - 3.5. Causales de irregistrabilidad de los signos conforme al artículo 82 de la Decisión 344
 - 3.6. Causales de irregistrabilidad de un signo conforme al artículo 83 de la Decisión 344
 - 3.6.1. Sobre el riesgo de confusión
 - 3.6.2. Sobre las similitudes
 - 3.6.3. Sobre las reglas de comparación
 - 3.6.4. Reglas para efectuar el cotejo marcario
 - 3.6.5. Sobre la conexión competitiva

- 3.7. Marca notoriamente conocida
- 3.8. Examen de registrabilidad de los signos
- 3.9. Otros temas
 - 3.9.1. Signos en idioma extranjero
 - 3.9.2. Prefijos de uso común y marcas farmacéuticas
 - 3.9.3. Marca derivada
 - 3.9.4. Signos engañosos
- 4. Criterios jurisprudenciales relativo a patentes (año 2004)
 - 4.1. Concepto de patente
 - 4.2. Requisitos de patentabilidad
 - 4.3. Solicitud de la patente, trámite de la solicitud y examen preliminar de patentabilidad
 - 4.4. Examen de fondo y definitivo de la solicitud: concesión o denegación del título de patente
 - 4.5. Modificaciones a la solicitud de patente.
- 5. Modelos de utilidad
- 6. Derechos de autor

1. Presentación

El Magistrado Guillermo Chahín, en el mes de noviembre de 2003, elaboró un estudio amplio sobre “Criterios Jurisprudenciales en Materia de Propiedad Industrial”, con motivo de su asistencia al *Segundo Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales para América Latina*, auspiciado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y otros Organismos, con base en la reiterada jurisprudencia sentada por el Tribunal, los mismo que siguen orientando las actividades de este Órgano Jurisdiccional Colegiado, con muy pequeñas variantes y complementaciones que serán debidamente resaltadas en el análisis que hago a tiempo de referirme a los procesos de Interpretación Prejudicial sobre la materia, correspondiente al año 2004, por lo que, por razones de utilidad práctica y de consecuencia en el trabajo, dichos criterios se los reitera plenamente máxime, si en el presente año, con motivo de la celebración de los 25 años de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha editado un libro intitulado “Testimonio Comunitario”, cuyo ejemplar acompaño, que contiene la contribución de este Tribunal, en Materia Doctrinaria y Jurisprudencial, a la Institucionalización del proceso de Integración de la Comunidad Andina.

2. Criterios referidos al ordenamiento jurídico comunitario

2.1. La comunidad

Es un organismo supranacional, ejerce la soberanía compartida resultante de la cesión de parte del ejercicio de la soberanía que aportan los países miembros, dispone de un orden jurídico propio cuya estructura, si bien sigue los lineamientos tradicionales en lo que respecta a la división de poderes, sin embargo tiene diferentes órganos y caracteres que se encargan de legislar, administrar sus intereses, y dirimir las controversias que surjan en su seno; tiene un ordenamiento jurídico que proviene de los tratados constitutivos y de los órganos legislativos creados por aquellos, cuya jerarquía, aplicación, efectos y supremacía se rigen por principios que les son propios, de donde emerge una nueva rama del derecho llamada Derecho Comunitario. Sus competencias no son de carácter general sino parciales y atributivas, y responden a la consecución de los objetivos que pretende alcanzar, de donde se desprende su diferencia con el Estado Federal aunque muchas de sus instituciones se inspiran en él.

2.2. Orden jurídico comunitario

El Orden Jurídico Comunitario es un sistema normativo debidamente estructurado e institucionalizado que contiene poderes y competencias propios, derivados de las cesiones del ejercicio de la soberanía sobre determinadas materias hechas por los Países Miembros –soberanía compartida–, que se desarrollan en un complejo tejido de regulaciones jurídicas, con órganos y procedimientos a través de los cuales se generan, interpretan y aplican las normas jurídicas comunitarias, se determinan los derechos y obligaciones de los sujetos que integran la comunidad y se establecen mecanismos de resolución de controversias así como la imposición de sanciones por violación de sus mandatos.

Al respecto Guy Isaac, en su libro¹, sostiene que, se llama orden jurídico a un conjunto organizado y estructurado de normas jurídicas que posee sus propias fuentes, dotado de órganos y procedimientos aptos para emitirlos e interpretarlos a la vez que hacerlos confirmar y sancionar, llegado el caso, las violaciones.

En la Comunidad Andina el orden jurídico está conformado, definido y caracterizado en los artículos 1 al 4 del Tratado de Creación del Tribunal. Al respecto el Dr. Guillermo Chahín Lizcano, Magistrado del Tribunal, sobre el tema dice: *“Allí se establece cuáles son las normas que lo integran, su naturaleza y ámbito de aplicación, su jerarquía y preeminencia, así como las competencias y facultades de los órganos que se encargan de su vigilancia y de su observancia, y, en fin, los sujetos pasivos y los órganos competentes para generar derecho derivado o secundario ... El propio Tratado de Creación del Tribunal determina en su artículo 1 la jerarquización de dicho orden jurídico, de tal forma que existe una relación de subordinación del derecho derivado con respecto al derecho originario”*².

2.2.1. Caracteres

- Esencialidad, porque de su existencia depende la supranacionalidad comunitaria;
- propio, por cuanto tiene peculiaridades diferentes a los ordenes jurídicos internos de los Países Miembros;
- autónomo, toda vez que genera sus propias normas y procedimientos en ejercicio del reparto y transferencia de competencias previstas en su tratado constitutivo, que no pueden ser quebrantados ni desconocidos por los ordenes jurídicos internos; e
- institucional, que se expresa en un conjunto de normas debidamente estructuradas y sistematizadas que establecen la división y funciones de los poderes de la organización comunitaria supranacional, así como se asignan atribuciones y competencias a sus órganos e instituciones que conforman el sistema de integración, con el objeto de garantizar el normal desenvolvimiento de sus actividades generando condiciones de continuidad, estabilidad y solidez, que le aseguren la consecución de los objetivos del organismo supranacional.

2.3. Ordenamiento jurídico comunitario

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina está conformado por el conjunto de normas jurídicas comunitarias provenientes de la voluntad de los Países Miembros, contenidas en *tratados constitutivos* de la comunidad (Acuerdo de Cartagena, Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y Tratado Constitutivo del Parlamento Andino con sus respectivos protocolos modificatorios), por las *normas derivadas* generadas por los órganos creados para dictar un marco normativo propio (Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión y Resoluciones de la Secretaría General), y por los Convenios de Complementación Industrial que adopten los Países Miembros entre si y en el marco del proceso de integración subregional andina, con sus caracteres de autonomía, de aplicación inmediata en el territorio de los Países Miembros, de efecto directo y de primacía sobre el derecho interno al que se integran.

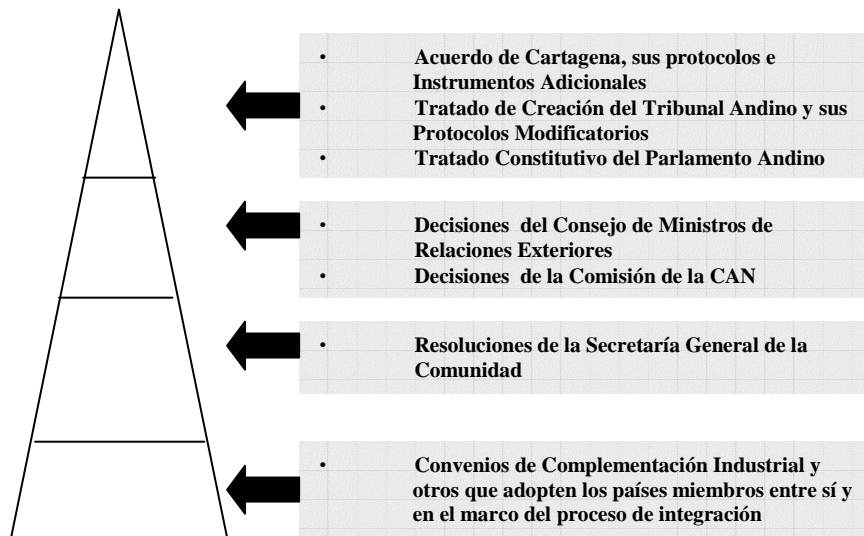
¹ Isaac, Guy. 1985. Manual de Derecho Comunitario General. 1era. Edición, Editorial Ariel S.A., Barcelona, España.

² Chahín Lizcano, Guillermo. Documento Citado.

2.3.1. Estructura jerárquica

Al igual que los ordenamientos jurídicos de los países miembros se encuentra jerarquizadas dentro de los principios de la pirámide de Kelsen, el ordenamiento jurídico andino en el artículo primero del Tratado de Creación del Tribunal esta también supraordenado, donde aparece la jerarquía superior de las normas constitutivas u originarias respecto de las normas derivadas y la consiguiente *subordinación de estas con respecto al derecho originario*.

ESTRUCTURA JERÁRQUICA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA



Fuente: Elaboración propia

2.3.2. Caracteres

La *autonomía* del ordenamiento jurídico comunitario es una emanación del orden jurídico comunitario, y de los principios comunitarios de aplicación inmediata, efecto directo y primacía, de trascendental importancia para preservar el proceso de integración, toda vez que por medio de ella, se evita que los derechos nacionales quebranten el Derecho Comunitario garantizando su interpretación y aplicación uniforme en todos los Países Miembros, a través de conceptos del Derecho Comunitario que se definen en función de las necesidades de éste y de los objetivos de la Comunidad.

La *preservación* del orden jurídico comunitario se sustenta en los principios y obligaciones contenidos en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como en las competencias que se le atribuyen a este órgano jurisdiccional de las cuales derivan el conocimiento y decisión de los recursos y acciones previstos en el referido Tratado.

Con fundamento en el citado artículo 4, la jurisprudencia uniforme y reiterada del Tribunal señala que a través de dicha norma, los países miembros han adquirido “*doble obligación: una de carácter positivo de ‘hacer’ y otra de orden negativo de ‘no hacer’*”. Por la primera los países miembros deben adoptar toda clase de medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa andina, es decir, de las obligaciones y compromisos adquiridos en virtud del derecho originario y de las que corresponda por mandato de las normas

*secundarias o derivadas. Por otra parte en virtud de la segunda obligación el país miembro debe abstenerse de toda medida así sea legislativa, judicial, ejecutiva o administrativa del orden central o descentralizado geográficamente o por servicios, llámese leyes, reglas, procedimientos, requisitos, decisiones, decretos, resoluciones, acuerdos, dictámenes, sentencias o providencias que puedan obstaculizar la aplicación del ordenamiento jurídico andino.”*³

En observancia de este compromiso asumido voluntariamente por los países miembros, estos deben cumplir con dichas obligaciones y en su mérito introducir en sus constituciones preceptos claros y bien definidos sobre la temática de la integración, que faciliten el proceso de adecuación del ordenamiento jurídico interno al comunitario.

2.4. Derecho comunitario

En vista de que el proceso de integración económica comporta también una integración jurídica, como acertadamente señala José M. Gondra Romero, en el Tratado de Derecho Comunitario, cuando dice: “*el proceso europeo de integración económica induciría un vasto proceso de integración jurídica que se manifestará básicamente, de una parte en un proceso de convergencia de los ordenamientos jurídicos estatales hacia un Derecho sustancialmente ‘uniforme’ y, de otra, en un nuevo Derecho europeo de carácter ‘unitario’, en cuanto adscrito a un ordenamiento jurídico independiente (Derecho Comunitario) de carácter ‘supranacional’ con vigencia general y directa sobre todo el territorio de la Comunidad*”⁴, como acontece, en este último caso, por ejemplo en la Comunidad Andina con las Decisiones referentes al Derecho de Propiedad Intelectual –Propiedad industrial y Derecho de Autor– (Decisiones 85, 311, 313, 344 y 486), así también que, como consecuencia del nacimiento de los organismos supranacionales surge un orden y ordenamiento jurídico comunitario y que los conceptos del Derecho Comunitario se definen en función de las necesidades de éste y de los objetivos de la Comunidad, como ilustra el doctor Klaus Dieter Borchardt en su libro *EL ABC del Derecho Comunitario*⁵, se podría definir al *Derecho Comunitario* como: un conjunto de normas jurídicas comunitarias, principios e instituciones de carácter supranacional, autónomos, uniformes, de aplicación inmediata, efecto directo y primacía sobre el ordenamiento jurídico de los países miembros al que se integran que, fundados en los objetivos de la integración y en los valores sociales, e inmersos en un orden jurídico comunitario propio *que contiene los poderes, competencias, derechos, obligaciones y procedimientos para comprobar y sancionar sus violaciones*, regula las actividades de los órganos e instituciones comunitarias, de los Países Miembros y de sus habitantes, dentro del ámbito de la Comunidad, con la pretensión de su intangible regularidad inviolable.

³ Proceso 16-AI-99, publicada en la G.O.A.C. N° 581 de 16 de julio de 2000. Caso: aranceles nacionales distintos al Arancel Externo Común, Venezuela

⁴ Tratado de Derecho Comunitario. OB. Cit.

⁵ Dieter Boarchrdt, Klaus. El ABC del Derecho Comunitario. EuroLex, 2003 en: <http://europa.eu.int/eur-lex/es/about/abc/index.html>

El Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas al respecto dice, el Derecho Comunitario, constituye “*un orden jurídico propio, integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros... el Tratado no se limita a crear obligaciones recíprocas entre los diferentes sujetos a los que se aplica, sino que establece un orden jurídico nuevo que regula los poderes, derechos y obligaciones de dichos sujetos así como los procedimientos necesarios, para comprobar y sancionar toda violación eventual...*”.

Sobre este tema, en la página Web del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, encontramos el siguiente concepto “*La Comunidad no es sólo una construcción jurídica, sino que persigue sus objetivos utilizando exclusivamente un nuevo Derecho, llamado Derecho Comunitario, que se caracteriza por ser un Derecho autónomo, uniforme para todos los países miembros de la Comunidad, distinto del Derecho nacional a la vez que superior a éste, y cuyas disposiciones son en gran parte directamente aplicables en todos los Estados miembros*”⁶.

2.4.1. Principios

Son principios fundamentales del Derecho Comunitario: la aplicación inmediata, el efecto directo, y la primacía del derecho comunitario, que, en la Comunidad Andina, emergen de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de la Comunidad Andina⁷ que han sido desarrollados y consolidados por la jurisprudencia del Tribunal.

La aplicación inmediata consiste en que, tan pronto la norma jurídica comunitaria nace, automáticamente se integra al ordenamiento jurídico interno de los Países Miembros sin necesidad de introducción, recepción, transformación o cualquier otra formalidad especial –homologación o exequátur– obligando, por este solo hecho, a los sujetos de la Comunidad.

⁶ <http://www.curia.eu.int/es/pres/jeu.htm>

⁷ Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Artículo 2. “*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 a Comisión de la Comunidad Andina*”.

Artículo 3. “*Las Decisiones del Consejo Andino de ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaria 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. Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicara la fecha de su entra en vigor en cada País Miembro*”.

Artículo 4. Los Países miembros esta obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.

Sobre el tema, el Tribunal, con base en la doctrina, ha manifestado: *El profesor Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, define el principio manifestando que “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 dirigida. Ello supone que la norma comunitaria se integra de pleno derecho en ese orden interno, sin necesidad de ninguna fórmula de introducción o de recepción, que se impone en cuanto tal derecho comunitario y que genera en todo juez nacional la obligación de aplicarla”.*⁸

El fundamento de la aplicación inmediata radica en el hecho de que los Países Miembros, al constituir una Comunidad supranacional de duración ilimitada, dotada de capacidad jurídica y poderes reales surgidos de una limitación de poderes soberanos de los mismos y consiguiente reparto y transferencia de competencias a la Comunidad, con lo que se constituye la soberanía compartida, han limitado, aunque en ámbitos específicos, sus competencias soberanas y han conferido las mismas a la comunidad, dentro de las que se encuentran las facultades de dictar normas jurídicas en el marco de los objetivos de la Comunidad, que se integran automáticamente al Derecho interno nacional.

El efecto directo es la aptitud que tiene la norma comunitaria de crear derechos y obligaciones para los habitantes de la comunidad, tanto en sus interrelaciones particulares como con los Estados Miembros y con los órganos de la Comunidad, dentro del ámbito del Derecho Comunitario.

Al respecto, siguiendo las orientaciones del tratadista Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, la elaboración de este principio rector está fuertemente vinculada a la jurisprudencia comunitaria europea en la cual se lo enuncia y se lo deja bien sentado, en sentido de que los individuos puedan ser destinatarios de las normas comunitarias, lo que asegura la posibilidad de una aplicación uniforme del Derecho Comunitario en los Estados Miembros y refuerza la eficacia del mismo, toda vez que cualquier particular puede solicitar a su juez que elimine la aplicación del Derecho nacional contrario al Derecho Comunitario directamente aplicable, cuyo incumplimiento conlleva las sanciones a los Estados miembros infractores.

Con referencia a este principio el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala: *“Mientras que el principio de la aplicación directa se refiere a la norma como tal, el efecto directo se relaciona con las acciones que los sujetos beneficiarios pueden ejercer para la debida aplicación de la norma comunitaria. En otras palabras que sus efectos ‘generan derechos y obligaciones para los particulares al igual que ocurre en las normas de los ordenamientos estatales’, permitiendo la posibilidad de que aquellos puedan exigir directamente su observancia ante sus respectivos tribunales”.*⁹

La primacía del Derecho Comunitario, es una consecuencia lógica de los principios enunciados anteriormente, lo que implica que las normas comunitarias que gozan de aplicación inmediata y efecto directo, cualquiera sea su fuente o rango, por su especialidad, se imponen a las normas internas de los Estados Miembros, sin importar la jerarquía de éstas y la fecha de su vigencia, ya sea anterior o posterior a la norma comunitaria.

⁸ Proceso 3-AI-96, publicado en la G.O.A.C. N°. 261 de 29 de mayo de 1991.

⁹ Proceso 2-N-86, publicado en la G.O.A.C. N°. 21 de 15 de julio de 1987.

Al respecto, Santiago Muñoz Machado, manifiesta: “... que la primacía del Derecho Comunitario se corresponde con una observación que es exacta: si el efecto directo se justifica en una regla básica del Derecho Comunitario que exige que sus normas sean aplicadas de manera general, uniforme e incondicionada en todos los Estados miembros, es claro, que para que esta regla tenga plena efectividad no puede admitirse que la aplicación del derecho europeo quede condicionada por normas de derecho interno, anteriores o posteriores a la norma europea, que tengan un contenido contradictorio con la misma”¹⁰.

La base jurisprudencial sobre el principio de la primacía, que trasunta la capacidad que tienen las normas comunitarias de prevalecer e imponerse sobre las normas del derecho interno, cualquiera que sea el rango de éstas, se encuentra en la sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas pronunciada el 15 de julio de 1964 en el caso COSTA-ENEL que dispone “... al derecho nacido del Tratado en razón de su naturaleza específica original no puede oponerse judicialmente un texto interno, de cualquier clase que sea sin perder su carácter comunitario y sin que se cuestione la propia base jurídica de la Comunidad”¹¹.

A propósito de este principio y a fin de resaltar su importancia, considero pertinente la pregunta que hace el Dr. Klaus Dieter Borchardt en su citado libro respecto a: “¿qué sucede si una disposición de Derecho comunitario establece derechos y obligaciones directos para los ciudadanos comunitarios y su contenido está en contradicción con una norma de derecho nacional?”, a la cual responde “el conflicto entre Derecho comunitario y Derecho nacional solo puede resolverse en la medida en que se conceda una primacía al primero sobre el segundo, de forma que prime la eficacia a todas las disposiciones nacionales que difieran de una disposición comunitaria y ocupe su lugar dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales”. A continuación hace una nueva pregunta: “¿qué quedaría del ordenamiento jurídico comunitario si se supeditara el Derecho comunitario al nacional?”, contestándose luego “muy poco”, toda vez que “Las disposiciones del Derecho comunitario podrían ser abolidas por cualquier ley nacional. Y ya no podría hablarse de la validez uniforme e igual del Derecho comunitario en todos los Estados Miembros. Asimismo, a la Comunidad Europea (CE) le resultaría imposible llevar a cabo las misiones que le han encomendado los Estados miembros...”¹².

Dentro de este análisis debemos ponderar la jurisprudencia sentada tanto por el Tribunal Europeo como por el Tribunal Andino que, en ningún momento dudaron sobre la importancia vital de hacer prevalecer el principio de primacía como sustentáculo del ordenamiento jurídico comunitario. Sin embargo de este importante principio, es de hacer notar la interrelación existente entre el Derecho Comunitario y el Nacional en virtud de la cual ambos se complementan, toda vez que el ordenamiento jurídico comunitario por si solo no estaría en condiciones de realizar los objetivos perseguidos por la Comunidad Andina y consecuentemente requiere para su ejecución contar con la cooperación de los ordenamientos jurídicos nacionales. En este mismo sentido es elocuente lo que dispone el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal que establece obligaciones de hacer y de no hacer a los Países Miembros.

¹⁰ Muñoz Machado, Santiago, Tratado de Derecho Comunitario Europeo. Tomo I, Editorial Civitas S.A., Madrid, España. 1986.

¹¹ Proceso 3-AI-1996, ya citado.

¹² Dieter Borchardt, Klaus. Ob Cit.

El Tribunal ha sostenido que *“El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros ... En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo el derecho interno. El legislador nacional queda así inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, y el juez nacional, a cuyo cargo está la aplicación de las leyes comunitarias, tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de la norma común ... El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias. Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexecutable toda norma que sea incompatible con el derecho común ...”*¹³

2.4.2. Fuentes

Con criterio amplio y general se comprende dentro de las fuentes del Derecho Comunitario, tanto el Derecho escrito (positivo) contenido en las normas jurídicas constitutivas u originarias y en las normas jurídicas derivadas o secundarias, como las no escritas más propiamente no normativizadas, tales como las que emergen de los principios generales del derecho y de la jurisprudencia comunitaria.

En un sentido específico son *fuentes primarias* del Derecho comunitario andino, según lo previsto por los literales a) y b) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal: el Acuerdo de Cartagena, y el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena hoy denominado Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y sus protocolos modificatorios, a lo que debe agregarse el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino, desempeñan el papel de constitución comunitaria, ya sea por su posición de normas supremas, ya porque aparecen como la base y punto de partida del ordenamiento jurídico comunitario; y son *fuentes derivadas*, conforme a los literales c), d) y e) del citado artículo 1, las normas dictadas por los diferentes órganos de la Comunidad en ejercicio de las competencias asignadas por los Tratados Constitutivos: Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, Decisiones de la Comisión y Resoluciones de la Secretaría General así como los convenios de complementación industrial y otros que adopten los países miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina. Se las denomina así porque *“son las fuentes originarias las que definen el procedimiento a seguir para su aprobación y su valor jurídico (nota que determina su subordinación jerárquica respecto del Derecho originario), está integrado por los actos de naturaleza normativa que adoptan las Instituciones comunitarias”*.¹⁴

¹³ Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 839 de 25 de septiembre de 2002, haciendo referencia a la sentencia dictada en el expediente N° 2-IP-90. Gaceta Oficial N° 69, del 11 de octubre de 1990.

¹⁴ (Diccionario Espasa, Fuentes del Derecho Comunitario, 2001)

Es de hacer notar que las fuentes derivadas, a diferencia de las originarias que provienen de acuerdos constitutivos y que por tanto son convencionales, es producto de un proceso legislativo por parte de los respectivos órganos supranacionales de la comunidad a quienes se les ha transferido competencias para tales efectos.

Al respecto como dice el profesor Alberto Zelada Castedo, en su obra *Derecho de la Integración Económica Regional* “... *el Acuerdo de Cartagena, el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino, pueden ser considerados como verdaderos instrumentos constitucionales del esquema de integración... forman parte del Derecho originario... Los modos no convencionales de creación de normas de derecho... consisten en los actos de aquellos órganos de la estructura institucional... que han sido dotados de poderes normativos, en virtud de las disposiciones de los tratados constitucionales. De ésta fuente surgen por regla general las normas del derecho derivado*”¹⁵.

Con relación a las fuentes no escritas se tiene a los *principios generales del Derecho*. Al respecto el Magistrado Moisés Troconis Villareal, en el Curso de Capacitación sobre Razonamiento Judicial y Argumentación Jurídica, al tratar de la autorreflexión hermenéutica del Derecho, entendida la hermenéutica, según Larenz, como la teoría sobre las condiciones de posibilidad y sobre el especial modo de comprender lo que tiene sentido, señala: “... *La comprensión de un fenómeno jurídico al igual que cualquier otro fenómeno depende de que tenga sentido. El sentido de un fenómeno depende de la existencia de razones suficientes que le sirvan de fundamento. A la razón primera que sirve de fundamento a un fenómeno se le llama principio. Así, principio es la razón primera que sirve de fundamento a un fenómeno, que lo dota de sentido y que permite su comprensión*”¹⁶.

Sobre éste mismo tema el citado autor Guy Isaac al referirse a la naturaleza y origen de los principios generales del Derecho dice: “*se sabe que los principios generales del Derecho son reglas no escritas; se considera que el juez debe aplicar y no crear, aunque si la necesaria comprobación previa que debe hacer de las mismas, es en realidad ampliamente creadora. La característica propia del recurso a los principios generales por el Tribunal de Justicia es que le permite elegir, prácticamente con toda independencia en los otros sistemas jurídicos, y sobre todo en los sistemas jurídicos de los Estados miembros, los principios y las reglas que decida aplicar es decir incorporar en el orden jurídico comunitario, citando entre ellos los derechos fundamentales de la persona; el libre ejercicio de las actividades económicas y profesionales; la seguridad jurídica; la confianza legítima; la claridad y precisión del Derecho; los derechos de la defensa, de igualdad y de proporcionalidad; así como principios de carácter técnico, que sólo tiene un valor supletorio en caso de laguna y podrían ser reemplazados por disposiciones expresas del Derecho derivado*”¹⁷.

¹⁵ Zelada Castedo, Alberto. *Derecho de la Integración Económica Regional*, Banco Interamericano de Desarrollo-Instituto para la integración de América Latina BID-INTAL, Buenos Aires-Argentina. 1986.

¹⁶ Troconis Villareal, Moisés. *Curso de Capacitación sobre Razonamiento Judicial y Argumentación jurídica*, Tribunal Supremo de justicia, Serie Eventos N°. 3, Caracas, Venezuela, 2001.

¹⁷ Isaac, Guy. *Ob. Cit.*

De lo expuesto resulta que los *principios generales del derecho* constituyen una fuente importante del Derecho Comunitario que sirve para llenar sus lagunas jurídicas que se pueden presentar dada su peculiar estructura, características, finalidades y objetivos, teniendo presente que las competencias atributivas para prever y normar el vasto campo de acción de los organismos supranacionales no siempre está plenamente regulado por normas escritas, de donde resulta necesario recurrir a los principios generales del derecho, cuya fuente se materializa a través de la aplicación de las normas al caso concreto de donde emerge la jurisprudencia. Al respecto, el Tribunal Europeo “ha ido configurando un verdadero cuerpo de principios generales que desempeñan una labor nuclear en la efectiva aplicación del Derecho comunitario. Así la primacía del Derecho comunitario, el efecto directo vertical de las directivas, los principios de lealtad comunitaria, de proporcionalidad, de no discriminación, de confianza legítima, de efecto útil de las normas comunitarias, de responsabilidad de los Estados Miembros por incumplimiento de Derecho comunitario, etc.” (Diccionario Espasa, Fuentes del Derecho Comunitario, 2001)

Otra de las fuentes del Derecho Comunitario es la *jurisprudencia* que, es la comprensión de la norma comunitaria que surge de la apreciación que hace el Juez sobre el sentido y alcance de la misma a tiempo de aplicarla al caso concreto. No obstante de que la jurisprudencia no constituye ley ni equivale a ella, en el ámbito comunitario *es vinculante*, en los casos de interpretación prejudicial, en donde los criterios interpretativos por parte del Tribunal de Justicia para la resolución de un caso concreto solicitado por el juez nacional competente, que debe aplicar una norma del ordenamiento jurídico de la Comunidad, es obligatoria conforme lo manda el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

De ello se desprende que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como lo señala el Magistrado Guillermo Chahín Lizcano “*produce dos tipos de jurisprudencia, o mejor, uno solo pero con dos clases de efectos y alcances: el uno, de carácter eminentemente judicial, generado dentro del proceso de aplicación directa de la norma comunitaria por parte del Tribunal cuando actúa y resuelve casos concretos sometidos a su decisión en ejercicio de las acciones judiciales que le son propias ... El otro de carácter prejudicial e indirecto (en cuanto el Tribunal no aplica la norma comunitaria al caso concreto), que es el que se produce en la absolución de consultas prejudiciales cuando le señala al juez nacional, como ya se dijo, criterios obligatorios para interpretar la norma comunitaria que deba aplicar en la resolución de la controversia sometida a su jurisdicción*”¹⁸.

2.5. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Si bien inicialmente el Acuerdo de Cartagena no contempló un Tribunal Comunitario, a diferencia de lo que aconteció con las Comunidades Europeas, sin embargo, casi inmediatamente y a medida que el proceso de integración fue evolucionando hacia su institucionalización como organismo supranacional, surgió la necesidad de contar con un órgano jurisdiccional, el mismo que fue constituido por el Tratado de Creación del Tribunal del Acuerdo de Cartagena de 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo de Cochabamba el 28 de mayo de 1996 bajo el nombre actual de Tribunal de Justicia de la

¹⁸

Chahín Lizcano, Guillermo. Documento Citado.

Comunidad Andina, cuya normativa ha sido codificada por la Comisión mediante la Decisión 472 de 16 de septiembre de 1999. Su Estatuto fue aprobado por Decisión 184 de fecha 19 de agosto de 1983 y, posteriormente, modificado y codificado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de fecha 22 de junio de 2001.

Está integrado por cinco Magistrados designados por la Comisión de las ternas presentadas por cada uno de los Países Miembros; es parte integrante del Sistema Andino de Integración (SAI), pero a la vez independiente de los órganos que lo conforman, de los Países Miembros y de las instituciones, en consecuencia se encuentra dentro del Orden Jurídico Comunitario constituyéndose en parte esencial y medular de un Poder Judicial de la Comunidad Andina de carácter supranacional. Tiene su sede permanente en la ciudad de Quito, Ecuador.

Sus competencias estrictamente atributivas son las de conocer y resolver las Acciones de Nulidad, de Incumplimiento, Interpretación Prejudicial, Recurso por Omisión o Inactividad, Jurisdicción Laboral y Función Arbitral, habiendo sido estas tres últimas incorporadas recién por el referido Protocolo de Cochabamba de 1996.

2.5.1. Funciones jurisdiccionales

El Tribunal de Justicia, no tiene competencias generales por lo que sólo puede ejercer las que le han sido expresamente atribuidas en forma de acciones y recursos; en consecuencia la función jurisdiccional se la ejerce a través de:

Acción por incumplimiento, es el mecanismo jurisdiccional que posibilita el control del cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. A través de ella se persigue garantizar la observancia de los objetivos del proceso de integración, mediante la verificación del comportamiento respecto a los compromisos que han asumido los Países Miembros desde la firma del Acuerdo de Cartagena.

Este Tribunal, por medio de esta acción asegura la obediencia de la normativa jurídica andina. Si el Tribunal de Justicia dicta sentencia declarando que se ha producido un incumplimiento, el Estado incumpliente debe adoptar, conforme a lo previsto en el artículo 4 del Tratado y las normas pertinentes, las medidas necesarias para poner fin al incumplimiento caso contrario, a través de un procedimiento sumario, se le impondrá las sanciones previstas en el Tratado de Creación del Tribunal y de acuerdo con su Estatuto.

Acción de nulidad, faculta al Tribunal ejercer el control de la legalidad de la normativa comunitaria y de los actos de las Instituciones comunitarias. Dicha acción la puede incoar los Países Miembros, al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión, la Secretaria General o las personas naturales o jurídicas, afectadas en sus derechos subjetivos o intereses legítimos, a fin de obtener la nulidad de las decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión, de las Resoluciones de la Secretaria y de los convenios a que se refiere el literal e) del artículo 1 del tratado, dictados o acordados con violación de las normas que conforma el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, incluso por desviación de poder.

El recurso por omisión, faculta al Tribunal a compeler al órgano incumpliente adopte la conducta señalada por ley a fin de hacer cesar su inactividad.

La *interpretación prejudicial* persigue que todos los Países Miembros tengan un igual entendimiento del sentido y alcance de la norma comunitaria, a fin de que se logre su aplicación uniforme en los Países Miembros.

La interpretación prejudicial según el tratadista Guy Isaac constituye un “*mecanismo de cooperación judicial por el cual el órgano jurisdiccional nacional y el Tribunal de Justicia, en el orden de sus propias competencias, son llamados a contribuir directa y recíprocamente en la elaboración de una decisión*”.¹⁹

Como lo ha manifestado el Magistrado Ricardo Vigil Toledo, “*Al igual que en el caso del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) La interpretación prejudicial también llamada consulta prejudicial es la pieza clave del sistema jurisdiccional de la Comunidad Andina por cuanto mediante dicho mecanismo el Tribunal asegura la aplicación uniforme de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico Andino y convierte automáticamente en jueces comunitarios a los jueces nacionales de los cinco países miembros, estableciendo con ello una cooperación horizontal con los órganos jurisdiccionales nacionales*”.²⁰

Conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal, concordantes con los artículos 121 y 126 de su Estatuto, es atribución del Tribunal Andino, la interpretación, por vía prejudicial, de las normas que conforman el ordenamiento jurídico Comunitario.

La interpretación prejudicial es la expresión de la coordinación y cooperación entre las jurisdicciones comunitaria y nacional en la interpretación y aplicación del Derecho Comunitario, en cuya virtud los Tribunales de cada uno de los Países Miembros actúan como jueces comunitarios al aplicar el Derecho Comunitario, con base a la interpretación del sentido y alcance de la norma comunitaria que le corresponde realizar, en forma privativa, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el objeto de lograr una aplicación uniforme en los Países Miembros.

El Tribunal ha sostenido: “... *en el caso de la interpretación prejudicial no entra a analizar el contenido del derecho interno de los Países Miembros ni valora los hechos, sino únicamente se pronuncia sobre la inteligencia de la norma comunitaria y de cómo ésta debe ser entendida en el caso concreto. La interpretación prejudicial emitida por el Tribunal es de carácter obligatorio para el Juez Nacional, la misma resuelve la cuestión referente al sentido y alcance de la norma comunitaria a aplicarse, correspondiendo al Juez Nacional la responsabilidad de dictar la sentencia que corresponda*”.²¹

¹⁹ Isaac Guy, Ob. Cit.

²⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Testimonio Comunitario, trabajo del Magistrado Ricardo Vigil Toledo. P. 140.

²¹ Proceso 124-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N°.1034 del 12 de febrero de 2004, patente: 2-[DIHIDRO] PIRAZOLIL-3-OXIMETILEN-ANILIDAS, un producto para su obtención y el uso de los mismos).

2.5.2. El Tribunal de Justicia como órgano esencial y medular para la conformación de un poder judicial de la Comunidad Andina

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del contexto de las competencias jurisdiccionales que le han sido asignadas, en relación con las que realizan los Países Miembros, no sólo es un órgano del sistema de integración, ni siquiera un Tribunal más, sino que constituye una parte importante del Poder Judicial Comunitario, que posee todo el respaldo jurídico y doctrinario para ostentar la calidad de cabeza de dicho poder, conforme a las reflexiones que hace Lotario VilaBoy Lois, quien al referirse al reparto de las competencias entre la institución judicial comunitaria y las jurisdicciones nacionales, señala: “... *el Tribunal de Justicia no es un simple órgano judicial, ni siquiera únicamente una autoridad judicial, sino que se presenta como un auténtico poder judicial comunitario, del que posee los medios para hacerlo, un título indiscutible y voluntad de comportarse como tal (ISACC G.). ... Pero aunque el Tribunal de Justicia es la única jurisdicción comunitaria... no es el único juez que aplica el Derecho Comunitario. En una singular solución los tratados, en lugar de crear un complejo orden de tribunales propios, necesariamente implantando a lo largo y ancho del territorio de las comunidades, lo que daría como resultado una organización difícil y dispendiosa, y de dudosa eficacia por los conflictos jurídicos con los tribunales nacionales... ha convertido en tribunales comunitarios a todos y cada uno de los jueces y tribunales de los Estados Miembros... consiguientemente, en un sentido amplio puede sostenerse que el Poder Judicial de la Europa Comunitaria reside en todos los órganos que integran ambos niveles, tribunal judicial ... y los jueces nacionales*”, lo que se comparte plenamente haciéndose extensivo, en lo que corresponda, a la jurisdicción Comunitaria Andina, en base a lo que auguramos que muy pronto este debidamente estructurado y sistematizado el Poder Judicial Andino y posteriormente el Poder Judicial de toda la región Sudamericana.

3. Criterios jurisprudenciales relativos al derecho de marcas (año 2004)

El 1 de diciembre de 2000 entró en vigencia la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que sustituyó a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que a su turno sustituyó a la Decisión 313, ésta a la 311 y finalmente ésta a la Decisión 85.

<u>Decisión</u>	<u>Aprobación</u>	<u>Vigencia</u>	<u>Estado</u>
Decisión 486	14/09/2000	01/12/2000	Vigente
Decisión 344	21/10/2000	01/01/1994	Derogada
Decisión 313	06/02/1992	14/02/1992	Derogada
Decisión 311	08/11/1991	12/12/1991	Derogada
Decisión 85	05/06/1974	05/12/1974	Derogada

3.1. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo

El Tribunal en los casos de interpretación prejudicial ha sostenido: *“Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental”*.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

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

“La nueva normativa en lo que concierne a la parte procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida”. (Proceso 89-IP-2004, ponencia aprobada el 15 de septiembre de 2004). Por esta razón es que el Tribunal continúa interpretando la Decisión 344.

3.2. Concepto de marca

De acuerdo a lo señalado sobre la vigencia de la ley en el tiempo y tomando en cuenta el criterio del Tribunal de que, sobre los requisitos de registrabilidad, la norma aplicable es la vigente al momento de presentación de la solicitud, el Tribunal en el año 2004, sobre el tema, ha tenido la oportunidad de interpretar las Decisiones 85, 313, 344 y 486, teniéndose la siguiente evolución:

En la Decisión 85 ha sostenido: *“Conforme lo establece el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos intrínsecos o de fondo que debe reunir un signo para que pueda constituirse en marca, son: que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo; características que dan al signo la capacidad para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, 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 servicio.*

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado”. (Proceso 68-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1117 del 17 de septiembre de 2004, marca: ELEFANTE Y FIGURA).

Respecto a la Decisión 313, el Tribunal ha manifestado: *“En basal concepto de marca que contiene el artículo 71 de la Decisión 313, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, 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 servicio.*

Al respecto Carlos Fernández Novoa sostiene: *“la marca es un bien inmaterial, que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario necesita materializarse en cosas tangibles (corpus, mechanichum) para ser percibido por los sentidos, siendo además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares”. (Fundamentos del Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A. 1984, pág. 21).*

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado”. (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS).

En la Decisión 344, sobre el concepto de marca, se ha dicho: *“Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, 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 servicio.*

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado”. (Proceso 94-IP-2004, aprobado el 29 de septiembre de 2004, marca: MUEBLES & ACCESORIOS).

Posteriormente con referencia a la *Decisión 486* ha sostenido “*En base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, colores o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados 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 servicio*”. (Proceso 148-IP-2003, aprobado el 7 de mayo de 2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1080 del 9 de junio de 2004, MARCA: HERBAMIEL NATURE’S BLEND).

Sobre la misma *Decisión* ha dicho que: “*De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. El registro de un signo como marca tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio a que se refiera. En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado.*”

Según la enumeración no exhaustiva de la disposición citada, podrán constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca. Como se ha indicado en la doctrina, ‘... cabe afirmar que los signos distintivos, las marcas, pueden percibirse por la vista, por el oído o por el olfato’ (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 465). (Proceso 92-IP-2004, aprobado el 1 de septiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL).

3.3. Requisitos para el registro de un signo como marca

Conforme a lo indicado supra, veremos a continuación la evolución de los requisitos que debía y debe cumplir un signo para poder ser registrado como marca:

En la *Decisión 85* “*Cabe referirse a los requisitos básicos mencionados por el artículo 56 de la Decisión 85, los cuales brindan a la marca las siguientes características:*”

La novedad, este requisito previsto en el artículo 56 de la *Decisión 85* de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya no es contemplado a partir de la *Decisión 311* de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No será novedoso un signo que se identifique plenamente con las características del producto o servicio, o con otro signo que se encuentre registrado o que haya sido solicitado con anterioridad.

La condición de novedad o el hecho de que el signo sea nuevo, no se dirige a la inexistencia de su uso anterior, sino a que sea original en relación al producto o servicio que va a distinguir, así como que sea inconfundible con marcas registradas o previamente solicitadas para la misma clase de productos o servicios.

El Tribunal ha manifestado que “La novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas ... y así lo considera parte de la doctrina. ‘Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente’. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño). Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio” ...

La visibilidad, igualmente este requisito previsto en el artículo 56 de la indicada Decisión 85, ya no se contempla a partir también de la Decisión 311; está dirigido a que el signo pueda ser identificado por los consumidores; la visibilidad busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista. Se constituía en una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos. Se consideran signos visibles, aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de dibujos, que sean percibidos por el sentido de la vista.

El requisito de que el signo sea visible frente al consumidor, que exigía la Decisión 85, ha sido objeto de ampliación en las posteriores Decisiones comunitarias relativas al régimen común de Propiedad Industrial, al punto de contemplarse en la actualidad la característica de que el signo sea aprehendido por los consumidores o usuarios a través de cualquiera de los sentidos, sustituyéndose dicho requisito por el de la perceptibilidad. Se ha manifestado al respecto, que al ser la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilados por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera pueda ser asimilada con facilidad.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: *“El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”*. (Proceso 68-IP-2004, ya citado).

Al respecto en la Decisión 313, se ha dicho: *“De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca:*

La perceptibilidad

Es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser identificada y asimilada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados.

La distintividad

Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión ...

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: *‘El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.*

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros’...

La susceptibilidad de representación gráfica

Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado y descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda relación con lo dispuesto en el artículo 77 literal d) de la Decisión 313, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

De lo anteriormente expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos contenidos en el artículo 71 de la Decisión 313 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la misma Decisión 313, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 71 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados”. (Proceso 14-IP-2004, ¶ citado).

Sobre la Decisión 344, ha sostenido: “De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca:

La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser expresado y materializado para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión...

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: ‘El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros’”...

La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos...” (Proceso 94-IP-2004, ya citado).

Al interpretar la Decisión 486, ha sostenido: *“El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en esta definición, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una impresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: ‘... es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva’ (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). Por su parte Ricardo Metke Méndez sostiene que ‘Los requisitos de la distintividad y de la perceptibilidad que establecía expresamente la Decisión 344, se encuentran implícitos en la definición ...’ (Mertke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Baker & McKenzie, Medellín, Colombia, septiembre 2001. p. 57).*

En consecuencia, la representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos.

La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que ‘tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación ... Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada’...

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona. Prevé que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486.

Por tanto, la distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva ‘intrínseca’ como una capacidad distintiva ‘extrínseca’, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad.

El artículo 134 de la Decisión 486, como sostiene Manuel Otero Lastres, ‘... prescinde de dos de los rasgos conceptuales en los que se asentaba el concepto de marca del artículo 81 de la Decisión 344, a saber: la referencia a la regla de la especialidad y la referencia a los sujetos a quienes pertenecen los productos o servicios distinguidos por la marca ... se omite la regla de la especialidad, porque la marca ya no se define como un signo que sirve para diferenciar unos productos o servicios de los demás idénticos o similares, sino que se dice que la marca tiene por finalidad distinguir productos o servicios en el mercado...’. (Otero Lastres, José Manuel, ob. cit. p. 129).

No obstante lo mencionado, la marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

Este mismo artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas.

De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple con los requisitos contenidos en el artículo 134 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión 486”. (Proceso 40-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1111 del 2 de septiembre de 2004, marca: BSCH INFOCASH).

Sobre la misma Decisión 486, se ha dicho: “Ahora bien, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente supeditado a que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. Dicho registro, sin embargo, no se verá impedido por la naturaleza del producto o servicio a que haya de aplicarse aquél. En la doctrina se sostiene, por otra parte, que ‘... es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el principal de sus requisitos, que es la aptitud distintiva’ (OTERO LASTRES, José Manuel: “Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con el artículo 135, literal a, de la Decisión 486, el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad.

La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus elementos constitutivos, así como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada ...” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

En definitiva, se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).

Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En la doctrina se explica que “un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un ‘secondary meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca” (Bercovitz, Alberto; op.cit., p. 471).

En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos inicialmente impedidos de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva. La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad hubiese sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro. Queda entendido que, en primer lugar, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado. El uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, toda vez que la actividad únicamente publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y en segundo

lugar, el solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios correspondientes del País Miembro, en un número importante, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad.

La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, en caso contrario, el signo será irregistrable. En consecuencia, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico”. (Proceso 92-IP-2004, ya citado)

De la citada jurisprudencia se desprende que en la Decisión 85 los requisitos para el registro de una marca eran: la “Novedad”, la “Visibilidad” y la “Distintividad”. A partir de la Decisión 311, continuando con la Decisión 313 y con la Decisión 344, se cambian los dos primeros requisitos por los de *perceptibilidad* y *susceptibilidad de representación gráfica*. Finalmente en la Decisión 486 se hace referencia expresa a la *distintividad* y a la *susceptibilidad de representación gráfica*, mientras que el requisito de *perceptibilidad* se encuentra esta implícito en el artículo 134.

3.4. Clases de marcas

Sobre Las marcas denominativas, gráficas y mixtas, en la *Decisión 344*, el Tribunal ha sostenido: “*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.*

Las marcas gráficas llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir ...

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. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis ... hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ... suscita en el consumidor... debiendo el examinador esforzarse por

encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

La jurisprudencial también dice: ‘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’ ... Igualmente el Tribunal ha reiterado: ‘La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto’ ...”. (Proceso 77-IP-2004. publicado en la G.O.A.C. N°. marca: SUPERTEX mixta)

Sobre las clases de marcas en la *Decisión 486* el Tribunal ha manifestado: “*En el marco de la Decisión 486 se puede identificar la existencia de signos, diferentes a los denominativos, gráficos y mixtos, estos son: los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., pero para el efecto de esta interpretación, el Tribunal, considera necesario examinar únicamente las marcas denominativas”.* (Proceso 40-IP-2004, ya citado), lo que significa que el Tribunal reconoce la existencia de otro tipo de marcas.

3.5. Causales de irregistrabilidad de los signos conforme al artículo 82 de la Decisión 344

En la *Decisión 85* las causales de irregistrabilidad se encontraban reunidas en el artículo 58, sin hacer distinción entre las causales absolutas y las relativas. Por su parte en la *Decisión 344*, los artículos 82 y 83 de establecen las prohibiciones para que un signo pueda ser registrado como marca. Las causales enunciadas en el artículo 82 hacen referencia a la irregistrabilidad de un signo per se, es decir, a que el signo por si mismo puede provocar un riesgo de confusión en el público consumidor, en cambio, el artículo 83 hace referencia a las causales de irregistrabilidad de un signo frente a un signo ya registrado o ya solicitado para registro por un tercero.

Respecto a los temas más tratados del Tribunal sobre el artículo 82, esto es: *signos genéricos, descriptivos, evocativos, de uso común*, etc. el Tribunal no ha cambiado su criterio jurisprudencial y en últimas ponencias ha sostenido: “*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 servicio o 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 servicios o productos, pero no constituir la 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.”

El 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” ...

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 ...

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” ...

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” ...

En relación con los lemas comerciales que pudieran considerarse como genéricos o descriptivos, el Tribunal ha señalado 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’ ... Y en la doctrina se enseña que el lema “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, Víctor; op.cit., p. 231); que “Existe una cantidad de frases que son, y han sido utilizadas por distintos comerciantes y fabricantes en la promoción de sus productos ... Se trata de recursos publicitarios que están en el dominio público. Otorgar un derecho exclusivo sobre cualesquiera de estas expresiones a quien primero lo solicite, sería perjudicar a terceros quitándoles lo que hoy les pertenece a todos por igual” (Otamendi, Jorge: “Derecho de Marcas”; Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, pp. 47, 48); y que la originalidad de la frase publicitaria no debe confundirse “con las distintas palabras que lo forman. Estas últimas, tomadas aisladamente, no importan un derecho exclusivo por el solo hecho de formar parte del conjunto, aunque en forma individual algunas puedan ser marcas por sí mismas. Es muy común, por otra parte, el incluir en los conjuntos palabras descriptivas, y por ello irregistrables. Esto no hace que el conjunto lo sea, y tampoco impide que otros puedan incluir en sus frases o publicidad estas palabras de uso común, desde luego de una forma que no provoque confusión” (Otamendi, Jorge; op.cit., p. 49).

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” ...

Por esta razón, en la doctrina se advierte que no es contrario a la originalidad de los lemas comerciales “el que la frase en cuestión sea evocativa de los productos o servicios para los que ha de utilizar. Justamente, por tratarse de un signo cuya finalidad principal será la de publicitar, es muy probable que ha de referirse de alguna manera a los productos o servicios distinguidos ... ” (OTAMENDI, Jorge; op.cit., p. 50).

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. (Proceso 72-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1114 del 7 de septiembre de 2004, lema comercial: “SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO”).

Sobre los signos de uso común el Tribunal ha sostenido: En el marco del artículo 82, literal e, de la Decisión 344, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En la doctrina, se entiende también por denominación vulgar o de uso común “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados” (Alemán, Marco Matías: “Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”; Editorial Top Management International, Bogotá, p. 84).

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren.

La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

La circunstancia de que, al igual que en el caso de los signos descriptivos, la prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto únicamente por vocablos que hayan devenido en habituales, hace que, si un vocablo distintivo forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, sin perjuicio de la imposibilidad para el solicitante de reivindicar el uso exclusivo del vocablo habitual. (Proceso 72-IP-2004, ya citado).

3.6. Causales de irregistrabilidad de un signo conforme al artículo 83 de la Decisión 344

Sobre los temas más interpretadas con relación a la irregistrabilidad del artículo 83, es decir: el riesgo de confusión, las reglas para realizar el cotejo marcario, las similitudes: ortográfica, fonética e ideológica, la conexión competitiva, y en otros, el Tribunal ha fortalecido sus criterios jurisprudenciales, señalando:

3.6.1. Sobre el riesgo de confusión

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, 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”. (Proceso 85-IP-2004, aprobado el 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Igualmente ha indicado que: *“Para establecer la existencia del riesgo de confusión 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 servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común ...

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 aquellos y también semejanza entre éstos ...”. (Proceso 82-IP-2004, aprobado el 15 de septiembre de 2004, marca: ODU’S (mixta)).

3.6.2. Sobre las similitudes

“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 considerar, los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde 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 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 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 similares ideas, 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. (Proceso 57-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1111 del 2 de septiembre de 2004, marca: BSCH mixta).

3.6.3. Sobre las reglas de comparación

Reglas para efectuar el cotejo marcario

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son:

1. *La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).*

2. *En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.*

3. *Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.*

4. *Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.)” . (Proceso 57-IP-2004, ya citado).*

3.6.4. Sobre la conexión competitiva

Sobre la conexión competitiva ha dicho: “Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y determinar si se desprende un riesgo de confusión para lo que deberán aplicarse los criterios relacionados con la misma, teniendo en cuenta que en el presente caso los signos en cuestión se refieren a productos y servicios ubicados en diferentes clases.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos y servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios ; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios...

Asimismo el Tribunal ha sostenido que: En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los servicios y productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los servicios identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los productos o servicios amparados por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos y servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito...

El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

También considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad como también de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Es de hacer notar que lo relacionado con la comparación entre productos debe ser aplicada igualmente a la comparación entre servicios y productos en lo que corresponda, por ello no todos los criterios son aplicables.

Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, 'el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado 'consumidor medio' o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes'...

En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a productos o servicios identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los productos amparados por la marca ya registrada o ya solicitada para registro". (Proceso 49-IP-2004 publicado en la G.O.A.C. N°. 1111 del 2 de septiembre de 2004, marca: EBEL INTERNATIONAL (mixta)).

Se ha introducido una variación en el caso de la interpretación del artículo 136 literal a) de la *Decisión 486*, (antes artículo 83 literal a) de la *Decisión 344*), tomando en cuenta la inclusión del riesgo de asociación como causar de irregistrabilidad, ha dicho: “*Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona.*”

Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial afectarían 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, de donde se desprende que esta prohibición es más amplia que la contemplada en el literal a) del artículo 83 la Decisión 344 toda vez que incluye la asociación como una causal de irregistrabilidad.

En consecuencia, 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 que amparan para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos contemplados en diferentes clases pueden darse semejanzas que al producir riesgo de confusión o de asociación se constituyan en causal de irregistrabilidad.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión 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.

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 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’ ...

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 determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común’...

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, 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.

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, “ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d)”. Dicho riesgo debe ser entendido en el sentido de que el derecho emanado de una marca debidamente registrada, que da protección al producto o servicio amparado por la misma, debe estar encaminado a indicar, por una parte, quién es su titular a efectos de distinguirlo de otros fabricantes o comerciantes de productos o servicios idénticos o similares; y por otra parte, a que los sujetos destinatarios de dichos bienes o prestaciones los identifiquen, adquieran o requieran sobre la base de su procedencia... En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, ellos se beneficiarían sobre la base de la actividad y honestidad ajenas”. (Proceso 40-IP-2004, ya citado).

3.7. Marca notoriamente conocida

Otro tema interpretado reiteradamente por el Tribunal ha sido el de la marca notoriamente conocida, sobre la cual se ha manifestado: “La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciera, y el prestigio adquirido, 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.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo– es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (Fernández-Novoa, Carlos, p. 32). El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema, en base a lo señalado precedentemente, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. (Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243).

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo ...

Asimismo, el Tribunal ha manifestado, en relación a las personas que hayan de tener conocimiento de una determinada marca para que a ella se le otorgue la calidad de “notoria” y la consiguiente protección ampliada, que basta con que se trate del correspondiente grupo de consumidores del producto o servicio al que la marca se refiere y ello en el lugar en donde se adelante el procedimiento y no en otro distinto ... También ha señalado que el solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, ya sea dentro de la etapa administrativa de registro o en el ámbito judicial ...

La notoriedad de la marca no se presume, deben ser probadas, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: ‘Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental’ ...

En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. (Proceso 49-IP-2004, ya citado).

3.8. Examen de registrabilidad de los signos

Con relación a los artículos 93 y siguientes de la Decisión 344, el Tribunal sostuvo: *“De conformidad con el procedimiento previsto en el Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar otra idéntica o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. La oficina nacional competente podrá admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.*

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en la norma vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario ... Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto. El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” ... (Proceso 62-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1109 del 26 de agosto de 2004 marca: DERBY).

Sobre el tema de observaciones, denominadas oposiciones en la Decisión 486, en los artículos 148 y siguientes, se ha sostenido: “El artículo 148 de la Decisión 486, dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente notificará al solicitante, para que dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará, 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación.

Por su parte el artículo 150 de la Decisión 486 dispone que: vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 antes mencionado para que el solicitante haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente, sobre las oposiciones presentadas; o, si hubiere otorgado un plazo adicional de 30 días para que presente pruebas que sustenten la contestación, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado observaciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda

eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca.

Si no se hubiesen presentado oposiciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de la marca. La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente.

El Tribunal observó que: La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios ...

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto”. (Proceso 40-IP-2004, ya citado).

3.9. Otros temas

3.9.1. Signos en idioma extranjero

Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado: “Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “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”...

Asimismo dice que “... 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, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el

Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. (Proceso 59-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1111 del 2 de septiembre de 2004, marca: CINE CLASSICS mixta).

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que *“han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”*. (Proceso N° 3-IP-95, ya citado).

3.9.2. Prefijos de uso común y marcas farmacéuticas

Inicialmente una marca que contenga una partícula o prefijo 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 una raíz 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. Y, 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 ...

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 ... 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” ...

Para establecer el riesgo de confusión, 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” ...

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 confundiendo 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”. ...

Finalmente, el consultante deberá tomar en cuenta que, al tratarse de productos farmacéuticos, existen otras consideraciones diferentes en cuanto al registro de una marca, puesto que el adoptar un prefijo o sufijo proveniente del químico básico para su elaboración,

no limita el derecho de terceros ni se corre el riesgo de apropiación de un término necesario dentro del conjunto marcario que puede conformar la marca farmacéutica. (Proceso 22-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1088 del 1 de julio de 2004, marca: KINERET).

3.9.3. Marca derivada

El Tribunal al referirse a la marca derivada ha dicho: “A propósito de la figura de la marca derivada, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “... en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada” ... (Proceso 81-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1116 del 10 de setiembre de 2004, marca: SANTA EMILIANA).

3.9.4. Signos engañosos

Sobre el literal h de la Decisión 344, el Tribunal ha indicado: “El literal h del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro como marca de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.

Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo, no en su relación con signos de terceros sino con los productos o servicios que constituyan su objeto, induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo, falsea las condiciones de competencia en el mercado.

En diversas ocasiones, el Tribunal ha sostenido que ‘el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos ... se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor ... el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir’ ...

Por las razones que anteceden, incurre en la prohibición de registro el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que, en realidad, no posee. Cabe agregar que la prohibición se configura también cuando el signo es parcialmente veraz y parcialmente inexacto. Por ello, en el caso de una marca en que alguno de sus elementos puede inducir a engaño, la marca deberá considerarse engañosa in totum y no podrá ser registrada”. (Proceso 81-IP-2004, ya citado).

4. Criterios jurisprudenciales relativo a patentes (año 2004)

4.1. Concepto de patente

No obstante que la Decisión vigente es la Decisión 486, en aplicación de los principios de la ley en el tiempo, se ha seguido el criterio señalado para las marcas, esto significa que se ha interpretado la Decisión 344, a la luz de que la norma aplicable, es la que se encuentra vigente al momento de la solicitud de patentabilidad.

Dentro de este contexto, sobre el concepto de patente, el Tribunal ha dicho: “*Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que “La patente es la concesión que otorga el Estado a un inventor o a su causahabiente para explotar exclusivamente una invención industrial durante un plazo determinado, al cabo del cual pasa a ser de dominio público”.* (Metke Méndez, Ricardo. *Lecciones de Propiedad Industrial (II)*. Editor Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá, 2002, p. 22).

*Del indicado concepto, así como del artículo 1 de la Decisión 344, se destaca que la patente se concede para una invención, la cual, a su vez, ha sido definida por la doctrina como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (Baylos Corroza, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición*. Editorial Civitas, 1993, p. 695). En consecuencia, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.*

*Adicionalmente, se tiene que las invenciones susceptibles de patentamiento, pueden ser de productos o de procedimientos. La invención de productos “comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano. ... puede referirse principalmente a cosas, substancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos)...” (Fernández-Novoa, Carlos. *La modernización del Derecho español de patentes*. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). La invención de procedimientos consiste en que “su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. ‘Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías’ (Horacio Rangel*

Ortíz, Usurpación de Patentes, Universidad Panamericana, México DF, 1994, pág. 85) (Metke Méndez, Ricardo. *Ob.cit.*, p. 32). El Tribunal ha dicho: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)” (Proceso 36-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1098 del 27 de julio de 2004, Preparados Farmacéuticos que contienen Ácidos Disfosfónicos para la aplicación por vía oral).

4.2. Requisitos de patentabilidad

Sobre los requisitos de patentabilidad, el Tribunal ha dicho: “El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de productos o de procedimientos, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención.

La novedad y el estado de la técnica

Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que “una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”, es decir como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, “... no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica”. (Otero Lastres, José Manuel. *Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú N°. 31, febrero 2002*).

El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’— y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. ...

El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”; al respecto, cabe indicar que este último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad.

Al comprender comúnmente toda invención varios componentes, la novedad en cada uno de ellos no es un requisito indispensable ya que pueden ser conocidos individualmente en el estado de la técnica, por lo que se exige que sea su combinación la que dé lugar a que un producto o un procedimiento sea considerado desconocido anteriormente. Al respecto el Tribunal dice, “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto ninguna invención aparece de la nada;

por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento” ...

Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedad de una invención “es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”. ...

Igualmente ha indicado que “la invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y el conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado”. ...

La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, “no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344. La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita”. ...

Finalmente, cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son:

“a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.

El nivel inventivo y el estado de la técnica

Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento, desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. “El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención...”

Evidentemente, el estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” ...

El Tribunal ha explicado que “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001).

Por lo tanto, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera obvia la regla técnica propuesta”. (Proceso 36-IP-2004, ya citado)

4.3. Solicitud de la patente, trámite de la solicitud y examen preliminar de patentabilidad

Respecto al trámite de la solicitud y al examen preliminar de patentabilidad, el Tribunal, con base a disposiciones contenidas en las Decisiones 344 y 486 ha sostenido: “*De conformidad con el régimen de la Decisión 344, a fin de obtener una patente, es necesario presentar una solicitud que contenga lo señalado en el artículo 13. Una vez que la solicitud es admitida a trámite se examinará si cumple con los requisitos formales y se verificará si su objeto es patentable. Similares requisitos exige el artículo 26 de la Decisión 486, aunque añade algunas exigencias cuando se trate de patentar invenciones en las que se involucren recursos genéticos de los Países Miembros o aquellas desarrolladas en base a conocimientos de las comunidades indígenas, afro americanas o locales de nuestros países. En el presente caso se deberá verificar que cumpla con todos los requisitos necesarios, según los criterios de la aplicación de la Ley en el tiempo, cuestión que determinará el consultante.*”

La solicitud de patente debe estar acompañada de los documentos señalados en el artículo 14 de la Decisión 344 o en el artículo 26 y en el literal h) del artículo 27 de la Decisión 486, según corresponda, tales como: los poderes necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas; copia de la primera solicitud de patente en el caso de que se requiera expresamente reivindicar la prioridad y otros requisitos que establezca la legislación interna del respectivo País Miembro.

A fin de determinar claramente la fecha en que fue presentada la solicitud, según la Decisión 486, será la fecha de recepción por la oficina nacional competente y siempre que contenga los requisitos y anexos documentales señalados anteriormente, de lo contrario se la tendrá como no presentada y por lo tanto no podrá ordenarse su publicación, no podrá realizarse el examen, ni mucho menos otorgarse o negarse la patente. En la Decisión 344 esto no se indica de manera expresa.

De acuerdo con el artículo 21 de la Decisión 344, la oficina nacional competente tenía la obligación de realizar un examen de forma respecto de las solicitudes admitidas a trámite, es decir, de aquellas que hubieran sido analizadas previamente de acuerdo con el último párrafo del artículo 13; este examen debía realizarse de oficio, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación. Esta obligación es igualmente contemplada en el artículo 38 de la Decisión 486, extendiéndose el plazo para realizarlo de oficio a 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Este examen consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente con todos los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Decisión 344 y que, hayan sido anexados a la misma los documentos requeridos por el artículo 14. En el caso de la Decisión 486 debe cumplir con los requisitos de forma y acompañar los anexos contemplados en los artículos 26 y 27. Este Tribunal ha manifestado con respecto a esta revisión de la solicitud que: “En este primer examen, conocido como examen de forma, la Oficina Nacional no examinará la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigirá un informe sobre el estado de la técnica”. (Proceso 43-IP-01, de fecha 24 de agosto de 2001, Patente de modelo de utilidad: Tanque Compuesto).

Si del examen de forma (artículo 21 de la Decisión 344 o 38 de la Decisión 486) resultara que la solicitud no contiene los requisitos exigidos tanto en la Decisión 344 como en la 486, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario las absuelva dentro del plazo de 30 días (para el caso de la Decisión 344) o de 60 días (para el caso de la Decisión 486), según corresponda, so pena de que su solicitud se declare en abandono. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente, está en la obligación de comunicarle al solicitante, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos.

El artículo 22 de la Decisión 344 determina, que si del examen formal realizado por la Oficina Nacional Competente resulta que la solicitud no cumple los requisitos exigidos por el artículo 21, debe formular las observaciones correspondientes, “a fin de que el peticionario presente respuestas a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de 30 días hábiles a la fecha de notificación, plazo que puede ser prorrogable por una sola vez y por un período igual sin que la solicitud pierda su prioridad”. (Interpretación proferida el 16 de septiembre de 2003, dentro del Proceso 80-IP-03, patente: “composiciones de pantalla solar de radiación ultravioleta que exhiben una mejorada protección contra la radiación ultravioleta”). Similar criterio es contemplado en el artículo 39 de la Decisión 486, es decir, la oficina nacional competente deberá notificar al solicitante, pero en este último caso, el plazo se extiende a los dos meses siguientes a su notificación.

Posteriormente, y atendiendo a lo establecido por el artículo 23 de la Decisión 344 reproducido en el artículo 40 de la Decisión 486, la Oficina Nacional revisará las correcciones realizadas y si éstas subsanan los defectos detectados, dentro de los dieciocho meses siguientes publicará el aviso correspondiente, de conformidad con la normativa interna que al efecto se establezca en el País Miembro respectivo. El artículo 40 de la Decisión 486 en su segundo inciso, señala una excepción al plazo de dieciocho meses para la publicación, en el sentido que el propio solicitante puede pedir que la solicitud se publique antes de ese plazo, siempre que ya se hubiese concluido el examen; lo que también estaba contemplado en la primera parte del artículo 24 de la Decisión 344.

Luego de la publicación, cualquiera que tenga legítimo interés puede ejercer su derecho de oposición, por medio de observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención dentro de los treinta días siguientes a la publicación, según el artículo 25 de la Decisión 344; o dentro de los sesenta días siguientes, según el artículo 42 de la Decisión 486”. (Proceso 35-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1096 del 26 de julio de 2004 método para la producción de material de empaque decorado con tinta para impresión).

4.4. Examen de fondo y definitivo de la solicitud: concesión o denegación del título de patente

Sobre el examen de fondo para conceder o negar una patente el Tribunal ha manifestado “Si no hay oposición y se han vencido los plazos citados en el anterior epígrafe, de conformidad con el artículo 27 de la Decisión 344, la Oficina Nacional Competente realizará de oficio el examen de fondo en el que procede analizar si la solicitud es o no patentable, para lo cual se deberá determinar si satisface las exigencias de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; de forma que no quede duda alguna de su patentabilidad, por medio de la utilización de todos los medios a su alcance. Esta obligación de la Oficina Nacional Competente, no está contemplado en la Decisión 344, y ha sido reiterado por este Tribunal en los procesos 36-IP-03 de fecha 18 de junio de 2003, patente: “composición cosmética que

contiene un compuesto de actividad simuladora de la producción de interlucina-6”; 43-IP-01 de 24 de agosto de 2001, patente de modelo de utilidad: “tanque compuesto”; 37-IP-02 de 27 de junio de 2001, patente: “acero inoxidable”; 82-IP-01 de 01 de octubre de 2001, patente: “compuestos farmacéuticos novedosos de 5-(2-imidazolinilamino) bencimidazol, útiles en el tratamiento y la prevención de desordenes respiratorios, oculares e intestinales”; entre muchos otros procesos.

Según el artículo 27 de la Decisión 344 y la reiterada jurisprudencia, el examen de fondo que debe realizarse a fin de conceder o no la patente, es una obligación de la Oficina Nacional Competente, quien de oficio debe hacerlo, sin solicitar pago de tasas ni otro requisito. Sin embargo, el artículo 44 de la Decisión 486, introdujo una modificación en este régimen en el sentido que ya no es obligación de la Oficina Nacional Competente, realizar de oficio este trámite sino que ahora el solicitante es quien queda obligado a solicitar que se examine si la invención es patentable, y además a cancelar una tasa por la realización de este examen, bajo sanción de que se declare abandonada la solicitud.

Es de suma importancia la realización de los exámenes tanto de forma como de fondo, para que la autoridad competente tenga un criterio absolutamente claro antes del otorgamiento o no de la patente de invención solicitada, pues la ausencia de algún requisito podría ocasionar que la solicitud no sea admitida a trámite, o que habiéndolo sido, no pueda concluir en una decisión de mérito.

Tanto el segundo inciso del artículo 27 de la Decisión 344 como el artículo 45 de la Decisión 486, señalan que durante la realización del examen podrían requerirse datos o documentos adicionales; de ser así, la entidad examinadora notificará al solicitante a fin de que haga valer sus argumentos y aclaraciones pertinentes”. (Proceso 35-IP-2004, ya citado).

Sobre el examen definitivo, el Tribunal ha indicado: “De conformidad con el artículo 29 de la Decisión 344, una vez cumplido el examen definitivo, si el informe es favorable en su totalidad, se otorgará la patente; si sólo es favorable parcialmente se otorgará el título por aquellas reivindicaciones aceptadas y si fuere desfavorable se denegará dicho título. Este criterio es reiterado en el artículo 48 de la Decisión 486.

En el caso de autos el actor, TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE alega que no solicitó la realización del examen de fondo y no realizó el pago de tasa alguna, pues la normativa aplicable era la Decisión 344, por lo que la obligación era de la Oficina Nacional Competente; mientras que la Superintendencia de Industria y Comercio, aduce que declaró el abandono de la solicitud puesto que la norma vigente era la Decisión 486 y por tanto, TETRA LAVAL debía pedir a la Oficina Nacional Competente, la realización del examen de patentabilidad, previo pago de las tasas correspondientes.

El Tribunal consultante, una vez determinada la normativa aplicable al presente caso, deberá en base a los criterios sobre aplicación de la Ley en el tiempo, decidir si el examen de fondo debió haber sido efectuado de oficio por la Oficina Nacional Competente, o si por el contrario, el solicitante se encontraba obligado a pedir la realización de dicho examen”. (Proceso 35-IP-2004, ya citado).

4.5. Modificaciones a la solicitud de patente

El Tribunal ha interpretado el artículo 34 de la Decisión 486, que se refiere a la modificación de la solicitud de la siguiente manera: *“Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante o de la autoridad administrativa; podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial.*”

La solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento, o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una *ampliación* del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial.” (Proceso 75-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1111 del 2 de setiembre de 2004, patente: COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS QUE CONTIENEN ALCOHOL)

5. Modelos de utilidad

En una interpretación prejudicial sobre modelo de utilidad, el Tribunal se refirió a las acciones por infracción de los derechos protegidos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, diciendo: *“El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.*”

El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes. La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito.

El Tribunal ha declarado que, a diferencia de la oficina nacional competente a que se refiere el artículo 273 eiusdem, cual es el órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, la autoridad nacional competente es la entidad administrativa o judicial que, establecida por la legislación interna del País Miembro de que se trate, se encuentre provista de competencia para conocer de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 eiusdem, el ejercicio de la acción puede estar dirigido a la obtención de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.

En el caso de autos, la acción tiene por objeto principal la condena a la indemnización de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la explotación no consentida del modelo, por lo que deberá estar dirigida contra el presunto responsable de la infracción, cuando ésta se haya materializado en la causación de tales daños y perjuicios. Al igual que las demás acciones civiles, la acción indemnizatoria prescribirá a los dos años, contados desde la fecha en que el titular haya tenido conocimiento de la infracción, o a los cinco años, contados desde la fecha en que la infracción haya sido cometida por última vez (artículo 244).

Cabe poner de relieve que, en el caso, la acción ha sido ejercida a causa de la presunta infracción de los derechos del titular de un modelo de utilidad, entendido éste, a la luz de la disposición prevista en el artículo 81 eiusdem, como toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de un objeto preexistente, tal como un artefacto, herramienta, instrumento o mecanismo, que produzca como efecto, o bien una mejor o diferente fabricación, funcionamiento o utilización del objeto, o bien una utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

En cambio, no se considerarán modelos de utilidad las obras plásticas, ni las de arquitectura, ni los objetos provistos únicamente de carácter estético, y no podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad los procedimientos, así como tampoco las materias excluidas de protección por la patente de invención (artículo 82).

Los artículos 81 y 85 de la Decisión citada establecen que los modelos de utilidad serán protegidos mediante patentes, y que las disposiciones sobre patentes de invención serán aplicables, en lo pertinente, a las patentes de modelo de utilidad, con excepción de los plazos de tramitación y de duración (artículo 84). Como consecuencia del derecho a la explotación exclusiva del modelo, su titular podrá impedir que un tercero, obrando sin su consentimiento, fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use o lo importe para alguno de estos fines, salvo que se trate de actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales, o de actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, enseñanza o investigación científica o académica, o de los actos a que se refiere el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, concernientes al empleo del objeto a bordo de navíos, o en la construcción o funcionamiento de aparatos de locomoción aérea o terrestre o

de sus accesorios (artículo 53). Por otra parte, el titular no podrá impedir que un tercero realice actos de comercio respecto del modelo protegido por la patente, luego de que dicho titular lo hubiese introducido en el comercio de cualquiera de los Países Miembros, o la introducción la hubiese hecho otra persona con su consentimiento o vinculada económicamente con él (artículo 54). Finalmente, la acción no podrá ser ejercida contra un tercero de buena fe que, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patentamiento del modelo, lo hubiese estado utilizando o explotando, o hubiese estado realizando preparativos serios para ello (artículo 55).

En este contexto, la infracción del derecho protegido a que se refiere el artículo 238 de la Decisión consistirá principalmente en la violación del derecho a la explotación exclusiva del modelo, a través de los actos prohibidos expresamente en el artículo 52 eiusdem.

Por último, cabe destacar la competencia de los Países Miembros para disciplinar los asuntos que, relativos a la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial, no se encuentren comprendidos en la Decisión 486 (artículo 276). A la vez, cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que “las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria...” (Proceso 96-IP-2004, aprobada el 22 de septiembre de 2004, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una “Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua”).

6. Derechos de autor

Sobre la Decisión 351 el Tribunal ha tenido la oportunidad de emitir interpretación prejudicial en el año 2004, sobre los temas que a continuación se transcriben: “*Naturaleza, alcance y objeto de la protección que brinda el Derecho de Autor en la Legislación Comunitaria Andina.*”

El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o pueden ser accesibles a la percepción sensorial y pueden ser objeto de reproducción por cualquier medio apto a tal finalidad.

Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y aún, comunitarios, como es lo que acontece en el ordenamiento comunitario andino en donde tal derecho se regula por la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En palabras de Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”.²²

²² CHARRIA GARCIA, Fernando. “Derechos de autor en Colombia”. Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Página 21.

Al referirse al objeto de la protección que brinda el derecho de autor es importante mencionar lo que se entiende por “obra” en la legislación andina, la cual a voces del artículo 3 de la Decisión 351, la define como “toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.”

También doctrinariamente se han elaborado algunas nociones de lo que es obra intelectual, entre otras, las que consideran que es:

“una creación de la inteligencia, con notas de originalidad y significación.”

“Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos.”

(...)

“expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral”.²³

La doctrina menciona así mismo, algunas características de la “obra” como objeto del Derecho de Autor, entre las que se destaca:

“1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario artístico o científico.

2. Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión mérito o destino.

3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”.²⁴

En similar sentido, Baylos Corroza enfatiza sobre el elemento o característica de originalidad como supuesto necesario para que pueda hablarse de obra y de derecho de autor al exponer que:

“la originalidad no quiere decir otra cosa sino que la obra pertenezca efectivamente al autor; que sea obra suya y no copia de la obra de otro. Porque en la propiedad intelectual la creación no se contempla como aportación del autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, de modo que venga a incrementarlo mejorándolo, lo que explicaría el valor que en la obra habría de representar ser nueva”.²⁵

²³ EMERY, Miguel Ángel. “Propiedad intelectual”. Editorial Astrea. Argentina. 2003. Pág. 11.

²⁴ ANTEQUERA Parilli, Ricardo. “El nuevo régimen del derecho de autor en Venezuela” Autoralex. Venezuela. 1994. Pág. 32.

²⁵ BAYLOS CORROZA Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. 2ª edición. 1993

La normativa sobre derechos de autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

El artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios y hace una enumeración ejemplificativa de las obras protegidas, mencionando en el literal a) las obras expresadas por escrito, pero omitiendo dar el concepto de ellas. Sin embargo, se puede decir que éstas son creaciones que se materializan a través del empleo de signos gráficos que permiten su lectura y comprensión ; el documento escrito se denomina libro según la UNESCO, “si se trata de una publicación unitaria y no periódica de más de 49 páginas, excluidas las cubiertas”.²⁶

La obra protegida debe ser original con características propias que la hagan diferente; cabe mencionar, que las ideas son universales y pueden divulgarse sin restricción alguna; la doctrina señala que “Una simple idea, cualquiera sea su valor, no está protegida, lo cual permite decir que la ley tiene en consideración la forma del derecho de autor y no el fondo”²⁷; esto significa que se protege la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas.

Sobre el tema se agrega que:

“Con reconocer al autor el derecho de propiedad, no se le declara propietario de las ideas en si mismas, sino de la forma enteramente original e individual que les ha dado, cosa suya y de que debe disponer, en atención a la propiedad que sobre ella tiene y al servicio que, poniéndola en circulación presta.”²⁸

El concepto de autor. Los Derechos de que es titular

El artículo 3 de la Decisión 351 establece que es “autor” la “Persona física que realiza la creación intelectual”. La definición legal no hace referencia a las personas jurídicas o morales por lo que éstas no podrán ser consideradas autores. El Glosario de la OMPI señala que: “autor es la persona que crea una obra”.

La normativa andina sobre derechos de autor también contempla una presunción de autoría y en este sentido el artículo 8 señala que “Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo, u otro signo que la identifica, aparezca indicado en la obra”.

El autor es la persona natural o física que ha generado la obra a través de su esfuerzo y trabajo creativo, obteniendo como resultado una obra individual y original de la que será titular.

²⁶ PACHÓN Muñoz, Manuel. “Manual de derechos de autor”. Editorial Temis. Colombia. 1998. Pág. 19

²⁷ Ibíd. Pág. 12.

²⁸ MASCAREÑAS, Carlos. “Nueva enciclopedia jurídica”. Tomo III. Editado por Francisco Seix. Barcelona. 1951. Pág. 137.

La doctrina hace el siguiente aporte.

*“El libro es una obra del hombre, un producto de su trabajo, una forma exterior de su pensamiento, y sobre esa obra, sobre ese producto, sobre esa forma sencilla, nadie más que su autor tiene dominio”.*²⁹

El autor es titular de dos clases de derechos: “morales” y “patrimoniales” o “pecuniarios”.

El derecho moral es imprescriptible, además de inalienable, inembargable e irrenunciable, según lo contempla el artículo 11 de la Decisión 351 y cabe indicar que el goce de este derecho faculta al autor para:

a) *Conservar la obra inédita o divulgarla;*

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española indica que es inédito lo “escrito y no publicado”; únicamente el autor tiene la potestad de mantener la obra inédita o darla a conocer al público en el momento que lo estime conveniente.

La doctrina considera que:

“En cuanto desaparece el deseo de mantener la obra inédita, surgen los derechos patrimoniales, pues mientras la obra se mantenga inédita ésta forma parte de la personalidad del autor.”

Y que:

*“...las ventajas económicas para el autor, sólo aparecen una vez que se haya resuelto terminar con el inédito.”*³⁰

b) *Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento;*

El autor es el gestor de la creación intelectual, por lo cual tiene el derecho de que cuando la obra se de a conocer al público, a través de cualquier medio, ésta contenga su nombre, derecho que se conoce como de “paternidad de la obra”.

Para LEDESMA, “La paternidad es pues una potestad jurídica inherente a la personalidad del autor, que le atribuye el poder de hacerse reconocer en todo momento como tal y hacer figurar sobre la obra su propio nombre, en su condición de creador que no nace, precisamente, de la inscripción de la misma en el Registro respectivo, sino cuando el autor la

²⁹ Ibid. Pág. 137.

³⁰ PACHON Muñoz Manuel. “Manual de derechos de autor”. Editorial Temis. Colombia. 1998. Pág. 57.

materializa como suya...”.³¹ En tanto que para Manuel Pachón, “La facultad de reivindicar la obra, busca impedir que otra persona quiera pasar por autor de la obra, y le permite al verdadero autor obtener que se reemplace el nombre del falso autor por el suyo propio.”³²

c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor.

“El derecho a la intangibilidad –dice Ledesma– consiste en impedir que se altere, se modifique, se deteriore, se mutile o se destruya la obra, a fin de evitar grave e injusto perjuicio a los intereses morales del autor, independientemente de los derechos patrimoniales. A través del citado derecho se logra respetar la integridad de la obra...”³³.

En cambio, se destaca la facultad que posee y que mantiene el autor para introducirle modificaciones a su creación, la cual subsiste incluso después de haber cedido sus derechos patrimoniales. Dice a este respecto Pachón que:

“El autor tiene la facultad de modificar la obra, así haya cedido los derechos patrimoniales sobre la misma.

La modificación es una alteración de la obra en vías de publicación o ya publicada, y subsiste aunque aquel hubiere enajenado el derecho patrimonial.”³⁴

Los derechos patrimoniales se refieren al beneficio o prestación económica que se obtendrá por la publicación y difusión de la obra; tienen la particularidad de ser transferibles, renunciables y temporales.

La vigencia de los derechos patrimoniales según la Decisión 351 (artículo 18) es la del tiempo de vida del autor, más 50 años después de su muerte, lo cual significa que tienen un tiempo determinado y limitado para ser ejercidos y existen, como se dijo, desde el momento en que la obra ha dejado de ser inédita.

La protección del derecho de autor sin necesidad de formalidad alguna; registro voluntario y obligatorio

Los derechos de autor abarcan el conjunto de potestades que a éste se le concede sobre su obra intelectual; la tutela de sus derechos nace conjuntamente con la creación expresada con originalidad y puesta en conocimiento del público. Es decir, que la ley protege la obra desde que existe y deja de ser inédita.

Al respecto se precisa que:

³¹ LEDESMA, Guillermo. “Derecho penal intelectual” Editorial Universidad. Primera Edición. 1992. Argentina. Pág. 113.

³² PACHÓN Muñoz Manuel. Ob. Cit. Pág. 54.

³³ LEDESMA, Guillermo. Ob.Cit. Pág. 118.

³⁴ PACHÓN Muñoz Manuel. Ob.Cit. Pág. 57.

“La protección legal nace en principio, de la creación, sean cuales fueren el mérito y el destino de la obra creada. Si hay creación en el dominio literario, científico o didáctico, hay obra intelectual.”³⁵

El Convenio de Berna en su artículo 15 señala que para que se reconozca al autor como tal y para que goce de los derechos que le confiere la ley es suficiente con que su nombre aparezca en la obra “de la forma usual”.

El registro de los Derechos de Autor en la ley comunitaria andina es un instrumento que cumple únicamente fines declarativos y de naturaleza probatoria, según se desprende de los artículos 52 y 53 de la Decisión 351; el artículo 52 en su parte final señala que “la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión.”

La protección que se otorga a los derechos de autor no está sujeta al cumplimiento de la formalidad del registro, es decir, que se tutelan los intereses del autor de manera incondicional; el registro no representa un elemento constitutivo de derechos y con registro o sin él, el autor de la obra está facultado para ejercer los derechos que le otorga la Ley.

Sobre el tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

“Se trata de un registro facultativo y no necesario que, por lo mismo, en manera alguna puede hacerse obligatorio, menos como condición para el ejercicio de los derechos reconocidos al autor o para su protección por parte de la autoridad pública.

Es claro, por lo demás, que en las normas interpretadas se deja a criterio del autor registrar o no su creación. Empero, si opta por no hacerlo, ello no puede constituirse en impedimento para el ejercicio de los derechos que de tal condición, la de autor, derivan; tampoco para que las autoridades se eximan de protegérselos en los términos de la ley y, menos aún, que condicionen o subordinen la protección y garantía a cualesquiera formalidades, y entre ellas, especialmente, a la del registro.

En resumen, la ley andina acoge el criterio que hoy impera en casi todos los ordenamientos jurídicos en el sentido de que la protección de los derechos autorales se realiza sin necesidad de que el autor cumpla con formalidad o requisito alguno, como el del registro por ejemplo. De esta manera, siendo el registro meramente declarativo, tal como se define por el artículo 53 interpretado, su utilización o no por el autor constituye una opción de éste que, por supuesto, no puede ser desconocida por la administración ni aún con el pretexto de brindarle una mayor o más efectiva protección de sus derechos.”³⁶

³⁵ LEDESMA, Guillermo. “Derecho penal intelectual” Editorial Universidad. Primera Edición 1992. Argentina. Pág. 78.

³⁶ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 6 de septiembre de 2000. Proceso N° 64-IP-2000. Caso: “CAVELIER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 602 de 21 de septiembre del 2000.

Utilización de la obra sin autorización de su titular. Consecuencias

El titular de la obra intelectual está facultado por la ley para ejercer ciertos derechos sobre la creación intelectual, y solamente él puede autorizar la utilización de la obra, en caso contrario, sin autorización de éste, se estará frente a un ilícito, que acarreará la posibilidad de iniciar las acciones legales pertinentes en cada caso según lo establezca la legislación interna del país.

Sólo el titular de la obra esta facultado para explotarla o permitir su explotación: la Decisión 351 en su artículo 54 establece que ninguna persona natural o jurídica puede autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, sin la autorización del titular de la obra, la cual, por cierto, debe darse en forma previa y expresa.

Al respecto, la Jurisprudencia del Tribunal Andino expresa:

“Igualmente, es solidariamente responsable la autoridad judicial o administrativa que estando en conocimiento de la violación de los referidos derechos, tolere o haga caso omiso de ésta, debiendo entenderse tal hecho una prestación de apoyo para su utilización, toda vez que "apoyo" es amparo, respaldo, asistencia, cooperación y colaboración, razón por la cual debe considerarse que la prestación de apoyo no sólo incluye actos positivos o de acción, sino también actos negativos o de omisión.

*En tal sentido, todo proceder o comportamiento dirigido a secundar, respaldar, proteger o permitir usos no autorizados de obras amparadas por el derecho de autor, y en este caso, de programas de ordenador, aun cuando se trate de conductas omisivas, encuadran dentro del supuesto de hecho contenido en el artículo 54 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.*³⁷

Dentro del presente caso, en el proceso interno el demandante expresa que la publicación no autorizada, no utiliza el derecho de cita conforme a los usos honrados y que en muchos de los pasajes de la obra se reproduce el texto de la obra original sin hacer mención a la fuente, al paso que la demandada manifiesta que en su obra “he respetado la idea de los diferentes autores y en ningún momento me he apropiado de las ideas de los autores consultados y peormente (sic) de las ideas del actor en el presente juicio”. Para zanjar la discusión planteada se hace necesario abordar el tratamiento de dos temas vinculados con el Derecho de Autor, cuales son, el del plagio y el del derecho de cita.

Respecto del concepto de plagio debe tenerse en cuenta que si bien es cierto que la Decisión 351 no lo define, sí contiene disposiciones que tienden a impedir que éste se produzca y que genere efectos nocivos sobre los derechos del autor de la obra; razón por la cual es menester, de inicio, fijar el concepto y para ello nada mejor que acudir al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, en el cual se lee que plagio es la “acción y efecto de plagiar”, en tanto que, plagiar es “copiar en lo substancial obras ajenas, dándolas como propias”. Definición ésta de donde se colige que por plagio hay que entender, en su acepción

³⁷ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 25 de septiembre de 1998. Proceso N° 24-IP-1998. Caso: “PROMOTORA CEDEL. S.A.” Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 394, de 15 de diciembre de 1998.

más simplista, todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial, presentándolas como propias. Se trata de una acción material de muy poco o ningún contenido intelectual, carente de originalidad.

El plagio se integra con dos elementos, la reproducción o la copia, unidos en todo caso a la atribución de la condición de autor de lo reproducido o copiado e implica dos clases de infracciones a los derechos del autor: de una parte, la violación del derecho moral; y, de otra, la violación del derecho de explotación. Lo primero porque el plagiarlo se atribuye sobre la obra una paternidad que no le corresponde; que le pertenece exclusivamente al autor de la obra copiada. Y lo segundo, porque se afecta económicamente al autor, generándole perjuicios de orden patrimonial en diversos sentidos.

En cualquier hipótesis de plagio se observa la existencia de una ofensa a la paternidad intelectual del autor, que cuando va unida a la copia ilícita constituye también una ofensa al derecho de reproducción de la obra, llamada ésta copia servil, o de transformación de la misma, conocida como copia maquillada.

Para Baylos Corroza *"El encuadramiento legal de la acción del plagiarlo dependerá de las circunstancias que concurran en la copia. Si la copia es literal, de la totalidad de la obra, o de partes, porciones, fragmentos de ella, pero, como decimos, literal o servil, entonces el plagio cometido, habrá de considerarse como una infracción del derecho de reproducción (...). Si, en cambio la copia se ha realizado valiéndose de alteraciones o modificaciones formales, se tratará de la infracción del derecho de transformación..."*.³⁸

Con relación al derecho de cita, la doctrina contenida en "La Guía del Convenio de Berna" aporta los siguientes criterios, al comentar el artículo 10 de dicho instrumento:

"Etimológicamente, citar es repetir textualmente lo que otro ha dicho o ha escrito. En materia de propiedad literaria y artística, citar es insertar en una obra uno o varios pasajes de una obra ajena. En otras palabras, la cita consiste en reproducir extractos de una obra, bien sea para ilustrar una opinión o defender una tesis, o bien para una reseña o una crítica de esa obra. El empleo de la cita no se limita a la esfera puramente literaria..."

El Convenio impone tres condiciones para la licitud de las citas. En primer lugar, es necesario que la obra de la que se toma el extracto haya sido lícitamente hecha accesible al público con anterioridad...

En segundo lugar, es necesario que la cita se haga conforme a los usos honrados... ...revela la intención de referirse precisamente a lo que es normalmente admisible, a lo que corrientemente se acepta, a lo que no se opone al sentido común. Esto debe ser apreciado de manera objetiva...

En tercer lugar, la cita deberá hacerse en la medida justificada por el fin que se persiga....

³⁸

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Disquisiciones sobre el plagio. República de las Letras. N° 20. Enero, 1988

... no puede ser inculcado ni demandado el redactor de una obra de literatura o de historia que ilustra sus explicaciones con unas cuantas citas, de conformidad con los usos generalmente admitidos.”

... las citas y las utilidades para ilustrar la enseñanza están sujetas a la obligación de respetar esa prerrogativa indicando la procedencia de la obra citada o utilizada, así como el nombre de autor, naturalmente, siempre que este nombre aparezca en la fuente.”³⁹

Se ha concebido el derecho de cita como una de las formas de limitación al Derecho de Autor, con la finalidad evidente de mantener el equilibrio entre el derecho a la información y a la cultura que tiene el común de las personas, frente a los derechos de explotación que tienen los autores respecto de sus obras, entendiéndose por “cita” la inclusión de un fragmento relativamente breve de otra obra escrita, sonora o audiovisual, así como de las obras artísticas aisladas, para apoyar o hacer más inteligibles las opiniones de quien escribe o para referirse a las opiniones de otro autor de manera fidedigna.

En la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se siguen en esta materia las principales líneas consagradas por las legislaciones nacionales e internacionales vigentes y es así como en los artículos 21 y 22 se establecen los requisitos generales a los que deben estar sujetos los límites al Derecho de Autor que se vayan a imponer en el derecho interno por los Países Miembros, determinando que dichos límites no deben atentar “contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos”, considerando lícito realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, entre otros, el acto de “citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga”.

Cabe destacar que al igual que en el Convenio de Berna se requiere en la Decisión 351 “que tales citas se hagan conforme a los usos honrados”, pero a diferencia de lo que sucede en aquél, en ésta, en el artículo 3º, se definen los “usos honrados” como: “Los que no interfieren con la explotación de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor”.

Así mismo, la Decisión comentada establece, también, como condición para la licitud de la cita el que ella se realice “en la medida justificada por el fin que persiga”, para precisar lo cual debe tomarse en cuenta que los fines que justifican las citas no son solamente los informativos o culturales, sino también los científicos, didácticos, analíticos, críticos, polémicos y pedagógicos.

La cita de conformidad con lo anterior no debe asumir las proporciones de una reproducción de las partes principales de la obra ajena, ni debe igualar en extensión e importancia al texto original. O, dicho en otros términos, la cita para que sea lícita debe realizarse transcribiendo los pasajes necesarios, siempre que éstos no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del autor de la obra de donde se toman. En este sentido son acertadas las

³⁹ OMPI. Guía del Convenio de Berna. Publicado por la OMPI. 1978. Págs. 65 y SS.

palabras de Charria García cuando afirma que “Nunca las citas podrán ser tantas que la obra que se construye sea principalmente de esas citas, pues en estos casos los autores de las citas podrán solicitar retribución...”⁴⁰

Procedimientos ante la Autoridad Nacional Competente y medidas que puede tomar ésta por la violación del derecho del titular de la obra

La Decisión 351, en su artículo 57, establece las medidas que podrá ordenar la autoridad nacional competente de los Países Miembros de la Comunidad Andina cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley.

Los procedimientos, se sujetarán a las normas del derecho nacional, en aplicación del principio de “complementariedad” entre el derecho comunitario y el derecho nacional, ya que la norma comunitaria se hace efectiva a través de la legislación interna del País Miembro de que se trate. Todo proceso llevado a cabo por la autoridad nacional deberá además observar los principios del debido proceso.

Ante la infracción comprobada de los derechos de autor, la autoridad nacional competente podrá ordenar:

- a) el pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho;*
- b) que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido;*
- c) el retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; y*
- d) las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud”. (Proceso 139-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N°. 1057 del 21 de abril de 2004, caso: Decisión 351)*

[Fin del documento]

⁴⁰ CHARRIA GARCIA, Fernando. Ob. Cit. Página 48.