PROCESO 76-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno Nº. 10516 LYM.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de julio del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Wilson Peralvo Campaña, relativa a "de los artículos 134, 135 literal j), 136, 201, 203; 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (sic) y 156 literal e)", dentro del proceso interno Nº. 10516 LYM.

El auto de 19 de junio de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial, Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y Procurador General del Estado. Tercero interesado: sociedad TASCO S.A.

b) Hechos

En la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº. 434, correspondiente a marzo de 2001, se publicó el extracto de la solicitud de registro del signo TEQUILA, para

distinguir servicios de la Clase 35 a favor de la sociedad TASCO S.A. La sociedad TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. interpuso recurso de oposición.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº. 980619, de 9 de septiembre de 2002, aceptó la oposición presentada y negó el registro del signo TEQUILA. Contra dicha Resolución, la sociedad TASCO S.A. presentó recurso de apelación o jerárquico. El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales, mediante providencia de 5 de junio de 2003, resolvió con lugar el recurso interpuesto, revocó la Resolución Nº. 980619 y concedió el registro del signo TEQUILA a favor de TASCO S.A. En dicha providencia el Comité argumentó que "la denominación de origen solo afecta a signos destinados a identificar productos, no a los destinados a proteger servicios (…) hay que advertir que las denominaciones de origen (llamadas también geográficas), para hacerlas valer en una oposición, requieren de una declaración gubernamental en la cual se les conceda protección, acontecimiento que no se ha demostrado haberse producido, ni de oficio ni a petición de parte (…) no obstante su registro internacional ante la OMPI, el mismo que no obliga al Ecuador por no ser miembro del Acuerdo de Lisboa. Así, pues, el Comité encuentra, primero, que no cabe aplicar las normas que regulan la denominación de origen que atañen este procedimiento administrativo (…) tampoco es admisible traer a colación para plantear una oposición a registro, una denominación de origen que no ha obtenido declaración gubernamental de protección en nuestro país o en otro miembro de la Comunidad Andina".

Contra dicha Resolución, la sociedad TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. interpuso recurso de plena jurisdicción o subjetivo.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora, inicialmente hace referencia a su recurso de oposición presentado, en el que argumentó que "La denominación TEQUILA (…) no es suficientemente distintiva (…). La palabra TEQUILA es notoria y famosa en todo el mundo para identificar la bebida alcohólica del mismo nombre: el tequila (…). TEQUILA es una apelación de origen de propiedad de la República de México. (…) TEQUILA es el nombre genérico para bebidas que proceden de México, respecto de las cuales mi representada las comercializa bajo marcas de propiedad (…). Mi representada es el mayor productor de TEQUILA (…). Mi representada usa los términos GOLD TEQUILA para identificar TEQUILA DORADA, la misma que se comercializa bajo la marca JOSE CUERVO TEQUILA DORADA". Además, informó que presentó como pruebas: "Copia protocolizada y debidamente legalizada del Certificado de Registro de la Denominación de Origen TEQUILA (Registro No. 669 de 13 de abril de 1978) de propiedad del Gobierno de México (…). Carta del Ministerio de Economía de la República de México con relación al uso de TEQUILA para productos diferentes al tequila (…). La carta es clara en cuanto a que TEQUILA es una denominación de origen del Gobierno Mexicano (…). Copia del Acuerdo de Lisboa para la Protección de Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (…). El Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados

Unidos Mexicanos (…) sobre el uso de denominaciones de origen para bebidas alcohólicas (…)".

Al referirse al artículo 201 de la Decisión 486, dice que "TEQUILA está encasillada en este concepto de denominación de origen, TEQUILA evoca MEXICO (sic), hablar de TEQUILA es hablar de MEXICO (sic) o viceversa". Contrario a lo manifestado por el Comité, de acuerdo al artículo 212 de la Decisión 486, sostiene que son aplicables los artículos 155, 156, 157 y 158 en lo que corresponda, lo cual significa que el registro de una marca confiere al titular derechos respecto a productos o servicios. Dice que "En el caso es claro que el signo solicitado es idéntico a la denominación de origen TEQUILA e independientemente del servicio que TASCO S.A. pretenda amparar, ello sin lugar a dudas causaría al gobierno mexicano y sobre todo a los fabricantes de TEQUILA, entre los cuales está mi representada un daño económico y comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva y por razón de un aprovechamiento injusto en la fama y prestigio alcanzado en el mundo entero por la denominación de origen TEQUILA (…)". De donde dice que nace su legítimo interés para impugnar la Resolución del Comité.

Sobre la denominación de origen argumenta que "la Declaración de Origen, certificado No. 669 de 13 de abril de 1978, de propiedad del Gobierno Mexicano, cuya copia protocolizada y legalizada consta agregada al proceso, surte efectos legales en todo el mundo y su validez en modo alguno puede ser cuestionada o desconocida, lo contrario es atentatorio contra los derechos de cada país. Desconocer los efectos, validez y legalidad de la declaratoria de origen de TEQUILA resulta similar a desconocer la existencia misma del Estado Mexicano".

Dice que la Resolución Nº. 980619 fue emitida "con total acierto y apego a la normatividad vigente (…) aceptó la oposición presentada por mi representada (…) y NEGO (sic) el registro de la marca TEQUILA (…) y al efecto fundamentó su decisión en los siguientes argumentos de derecho: 'La denominación solicitada para registro TEQUILA, no es suficientemente distintiva, e incurre en las prohibiciones de registrabilidad contenidas en laDecisión (sic) 486 (…)".

Indica que el Comité violó "los artículos 201, 212, 156 e), 135 j), 136, 134, y más pertinentes de la Decisión 486 (…)".

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda manifestando: "a.- Negativa pura, simple y llanamente los (sic) fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa. b.- Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas (…). c.- Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora. d.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)".

El Delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda, indicando que comparece "Con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso (…)".

El Director Nacional de Propiedad Industrial, no contesta a la demanda.

La sociedad TASCO S.A. tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo que la Resolución dictada por el Comité "es legítima pues que en su totalidad se ajusta a los hechos y a derecho (…)". Argumenta que, de acuerdo al artículo 146 de la Decisión 486, la actora no tenía legítimo interés para presentar la oposición "debido a que no es titular de ningún registro similar ni de solicitud prioritaria alguna, por ser la denominación TEQUILA un signo genérico para el producto (sic) comprendido en la clase 35".

Respecto a la falta de distintividad del signo TEQUILA, manifiesta que este signo se encuentra registrado para distinguir servicios de la clase 35 "Por tanto, la función esencial de la marca, distinguir entre varios de estos servicios en el mercado, a los servicios identificados con la marca TEQUILA de propiedad de mi mandante, queda plenamente respaldada con la novedad que supone tal denominación".

Sobre el artículo 135 literal j) y 201 de la Decisión 486, al igual que el Comité dice que "las denominaciones de origen únicamente se refieren a signos que identifican productos y no servicios. Lo mismo que coincido con lo establecido en el tratado de la Organización Mundial de Comercio Protocolo de Adhesión: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (…)" que "la denominación TEQUILA no ha obtenido declaración gubernamental de protección en nuestro país ni en ninguno de la Comunidad Andina, de acuerdo a lo establecido en los artículos 203 de la Decisión 486 y 241 de la Ley de Propiedad Intelectual. Por tanto, no cumple con este requisito. En consecuencia, de acuerdo al contexto normativo nacional e internacional, la norma alegada por la actora no es aplicable al signo TEQUILA solicitado por mi mandante, debido a que dicho signo está destinado a proteger <u>servicios pertenecientes a la clase internacional 35 y no productos</u>". Por lo que "no existe dilución de la fuerza distintiva de la supuesta denominación de origen ni de su notoriedad ni de la alegada utilización, como signo genérico para identificar su producto, que la empresa actora emplea junto con su marca".

Sostiene que TASCO S.A. es titular de varios registros de la marca TEQUILA, TEQUILA ON LINE, OFF-LINE, IN-LINE y TEQUILA BUILDING BRAND COMMUNITIES ON-LINE.OFF-LINE.IN-LINE: en distintos países del mundo incluidos países del área Andina (…). Finalmente deduce las siguientes excepciones: "Falta de derecho y legítimo interés de la actora para interponer el recurso. 2. Legalidad del acto impugnado por haber sido dictado de acuerdo a los hechos y al derecho. 3. Titularidad, por parte de mi mandante, de varios, registros del signo TEQUILA a nivel mundial". Por lo que solicita que "se

rechace la demanda presentada a nombre de TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. (…)".

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en "los artículos 134, 135 literal j), 136, 201, 203; (sic) 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (sic) y 156 literal e)", cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como un Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, en la versión virtual de la Gaceta de la Propiedad Industrial se encontró que la fecha de la presentación de la solicitud del signo TEQUILA fue el 30 de marzo de 2001, en vigencia de la Decisión 486, correspondiendo aplicar dicha normativa, por lo que de acuerdo a lo expresamente solicitado por el Consultante se interpretarán los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203, 212 y de conformidad a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio, se interpretarán los artículos, 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión;

Que el texto de los artículos ha interpretarse es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

"(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

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

(…)

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

(…)

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)

Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

(…)

Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.

(…)

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(…)

Artículo 214.- La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente.

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.

Artículo 218.- Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos.

Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Artículo 219.- Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para

solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

(…)

Artículo 203.- La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

(…)

Artículo 212.- La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACION DE ORIGEN".

Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los Artículos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda.

(…)".

I. La marca y los requisitos para su registro

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: "(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de

aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)". Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

Con 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, color determinado por su forma 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, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que "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". (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1121, de 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido, se encuentra 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 aprehendido 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).

La susceptibilidad de 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, 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).

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 ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación.

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 para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que "(…) 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 (…) 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". (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1333, de 25 de abril de 2006, caso: FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS).

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 con otros signos.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo 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 de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca TEQUILA cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

II. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión y de asociación, similitud gráfica fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario

La demandada, TASCO S.A. manifiesta que la demandante, sociedad TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. no tenía legítimo interés para oponerse "debido a que no es titular de ningún registro similar ni de solicitud prioritaria alguna (…)"; sin embargo, en el escrito de demanda la actora sostiene que "usa los términos GOLD TEQUILA para identificar TEQUILA DORADA, la misma que se comercializa bajo la marca JOSE CUERVO TEQUILA DORADA (…)".

Por lo que el Tribunal considera que debe referirse a los temas indicados supra.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

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

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, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión o de asociación cuando el consumidor o usuario medio no distingue 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 le 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 o de asociación será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista

identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S).

El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos". (Proceso 82-IP-2002, ya citado).

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

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

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)". Al respecto el Tribunal dice: "En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de 'una modalidad del riesgo de confusión, y (que) puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta (…) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior y otra empresa del mismo grupo (BERCOVITZ, Alberto: "Apuntes de Derecho Mercantil", Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España 2003, p. 478)". (Proceso 165-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1264, de 17 de noviembre de 2005, marca: VIC MATIE).

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, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica". (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

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

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

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

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

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 los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro

Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

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.).

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

III. Naturaleza y definición de la Denominación de Origen

El Título XII, Capítulo I, de la Decisión 486 regula lo relativo a las Indicaciones Geográficas, las que son utilizadas en el tráfico económico para identificar el origen geográfico de los productos a distinguir con el signo.

Desde el punto de vista de una clasificación funcional, las Indicaciones Geográficas pueden distinguirse entre Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen. Mientras las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza.

Esta definición es tomada por la doctrina general, y detallada por el Profesor Manuel Botana Agra en la obra “Las Denominaciones de Origen” (Edit. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid 2001, p. 19).

El artículo 201 de la Decisión 486 establece que “Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”.

De dicha definición se desprenden dos elementos que individualizan el concepto de denominación de origen, el primero de ellos es el de la denominación de origen esté constituida por el nombre de un país o región, o el de una denominación que sin ser la de un país o región, refiera a uno de ellos. El criterio para determinar los límites de dicha referencia deberá ser analizado de acuerdo al caso concreto, considerando que se tenga suficientemente acreditado que en la vida del tráfico comercial se emplea dicha denominación para distinguir al producto objeto de protección.

En el segundo elemento es condición que la reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la denominación, es decir, que el producto protegido como denominación de origen sea producto de factores culturales, naturales y humanos, lo que significa, que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o cultivara en la región geográfica determinada con dichos factores, no tendría las mismas características y por tanto constituiría un producto diferente.

Protección jurídica

El artículo 214 de la Decisión 486 establece las características de protección territorial de las denominaciones de origen, incluyendo en tales características: el inicio de la protección y los casos de infracción a éste derecho concedido.

La denominación de origen se protege en el país donde es presentada la solicitud, desde la declaración que a tales efectos emita la autoridad competente. En este sentido, en principio, la norma reconoce la protección territorial de la denominación de origen.

De otro lado, el citado artículo reconoce que todo uso no autorizado de la denominación constituye una infracción al derecho marcario. Éste no sólo es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto, es decir, no se podrá utilizar la denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como “género, tipo, imitación”, o similares.

La prohibición de uso no deberá restringirse a los productos de la misma naturaleza.

Legítimo interés

El artículo 203 de la Decisión 486 establece "La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones". Por lo tanto, estas son las personas legítimamente autorizadas por la normativa comunitaria que pueden pedir la declaración de protección de una denominación de origen.

Por otra parte, la norma comunitaria establece en el artículo 212, de la Decisión 486, que "La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación", asimismo, que "Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión 'DENOMINACION DE ORIGEN'", y finalmente que "Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los Artículos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda".

Esta última disposición impide el uso de la denominación de origen a terceras personas, de manera que la denominación de origen solo puede ser utilizada por quienes realicen las actividades señaladas en la norma, siempre y cuando tales actividades se lleven a cabo en la localidad o región del País Miembro, aplicándose las mismas disposiciones del uso exclusivo del derecho marcario.

A diferencia de la figura de la marca colectiva, mediante el reconocimiento y protección de una denominación de origen no se protege el interés de los citados productores, fabricantes o artesanos, sino se entiende que la protección contempla los intereses del país al que pertenece la región reivindicada con la denominación.

Ámbito de la Protección jurídica de la denominación de origen

- Protección comunitaria

El artículo 218 de la Decisión 486 establece que "Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas

de los mismos", y que "Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen".

En este sentido, la Declaración Oficial de reconocimiento que puede otorgar un País Miembro a una denominación de origen de otro País Miembro es título suficiente para que los efectos de su protección se apliquen de la misma manera en el país en que se otorga tal reconocimiento.

Dicho reconocimiento implica la protección de la denominación de origen y por lo tanto, la exclusividad de su uso a los titulares del derecho reconocido en el país donde nace el mismo, así como el ius prohibendi del registro de la denominación como signo distintivo en su territorio, tal como lo establece el artículo 135 de la Decisión 486.

"Artículo 135.- No podrán registrarse como marca los signos que: (…) j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;"

Asimismo, si el país que reconociere la denominación de origen extranjera permitiese la comercialización no autorizada de ésta en su territorio, o cualquier infracción establecida por la norma en esta materia de alcance territorial, estaría en flagrante incumplimiento de la normativa comunitaria.

- Protección extracomunitaria

La Decisión 486 establece en su artículo 219 que "Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen".

El reconocimiento de una denominación de origen de un tercer país (no comunitario), está supeditado a la compatibilidad con el reconocimiento de denominaciones de origen nacionales o comunitarias debidamente reconocidas por el país. En este sentido, si un país andino reconociere una denominación de origen de un tercer país que sea incompatible con el uso exclusivo y derecho de ius prohibendi de registro de una denominación de origen andina reconocida en el país, incurriría en incumplimiento de la normativa comunitaria. En el caso de que la denominación de origen andina no esté reconocida en el País Miembro en que se solicita la denominación de origen extracomunitaria, se deberá dar prioridad de reconocimiento a la denominación de origen andina. La Autoridad Nacional Competente que conozca el caso, deberá notificar al País Miembro interesado para que, si éste estima conveniente, ejerza su legítimo derecho.

Cabe precisar que una denominación de origen de un tercer país, sólo podrá ser reconocida, en sus derechos de uso exclusivo y de ius prohibendi de registro, cuando haya existido el reconocimiento formal del país, por Convenio en compatibilidad con los derechos protegidos de denominaciones de origen nacionales o comunitarias reconocidas.

En este sentido, para que un País Miembro otorgue protección a una denominación de origen extracomunitaria, deberán cumplirse con los siguientes presupuestos: 1. Que exista, necesariamente, un Convenio del cual el País Miembro sea parte; 2. La denominación de origen que se solicita debe haber sido declarada como tal en su país de origen; y, 3. La denominación de origen que se solicita, deberá cumplir con los requisitos establecidos para la protección de una denominación de origen en el País Miembro, entre ellos la exigencia del examen de incompatibilidad con los derechos protegidos de las denominaciones de origen. En el caso de que no se de cumplimiento a estos presupuestos, se estaría aplicando erróneamente la norma comunitaria.

Signos engañosos

De no existir protección o reconocimiento de una denominación de origen extranjera en el territorio andino, de acuerdo a los criterios antes señalados, el juez consultante deberá considerar el impedimento de registro de los signos engañosos y, para el caso concreto dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 135 literales j), k) y l).

Conforme lo ha manifestado este Tribunal, para que se configuren las prohibiciones previstas en el artículo 135, literales j), k) y l), de la Decisión 486, debe contemplarse en el signo cuya registrabilidad es debatida, la indicación geográfica de procedencia del producto o servicio que pretende amparar, para lo cual será necesario que concurran los siguientes presupuestos: (i) Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado; (ii) Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos; y, (iii) Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión (Proceso 78-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1228, de 12 de agosto de 2005, marca: VILCAGUA).

El literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos como marcas cuando el signo que se pretende registrar reproduzca, imite o contenga una denominación de origen, para los mismos productos o para productos diferentes, cuando el uso de dicho signo pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación de origen protegida o, su uso o registro significase un aprovechamiento injusto de su notoriedad y por su parte el literal k) del mismo artículo, aplicable al caso concreto, prohíbe, expresamente, el registro de signos que contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. Se hace notar que este literal no hace ningún distingo entre productos o servicios, por lo que se

entiende que la prohibición es extensiva tanto para la solicitud de registro de productos como de servicios.

El literal l) del referido artículo 135 prohíbe el registro de un signo que contenga una indicación geográfica, tanto nacional como extranjera, que pueda inducir a error o confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique, literal que también es aplicable al caso, ya que el término TEQUILA es el nombre de un Municipio del Estado de Jalisco, en México.

El Tequila, es un aguardiente que se elabora mediante la destilación del mosto fermentado que se obtiene del corazón de una planta conocida como agave azul originaria del lugar del mismo nombre Tequila en Jalisco, México. Tiene denominación de origen en cinco estados de la república mexicana: Guanajuato, Michoacan, Tamaulipas, Nayarit y por supuesto en todo el Estado de Jalisco ya que en los cuatro anteriores solo se puede producir en algunos municipios.

El Tequila, es la bebida más representativa de México y, además, de ser notoriamente conocida en ese País también goza de la protección que le da esa calidad.

IV. De las oposiciones: procedimiento y legitimación

La norma comunitaria prevé un procedimiento para las oposiciones cuando se trata de marcas, sin embargo, el Tribunal ha hecho extensivo este procedimiento para otro tipo de signos distintivos.

El Tribunal considera que, la denominación de origen por su relación directa con el medio geográfico, concede al Estado o al lugar geográfico la titularidad de la denominación, de donde resulta que es un bien de interés público, por lo que la legitimación para presentar oposiciones corresponde a las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales, como a cualquier persona natural o jurídica, que tenga legítimo interés, contra cualquier registro de un signo que pueda causar confusión con la denominación de origen protegida, esto en defensa del bien común. Además, también tendrán legítimo interés las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o productos que ampara la denominación de origen.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los 30 días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos. En el caso de existir oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los 30 días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas, de acuerdo al artículo 148 de la mencionada Decisión.

El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 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 hubiesen presentado oposiciones 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 referido examen de registrabilidad.

El Tribunal observa 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. (Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO).

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.

La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, 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, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: El artículo 135 de la Decisión 486 en su literal j) prohíbe el registro de signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades características de los bienes para los cuales se usan las marcas.

El literal k) del mismo artículo 135 prohíbe el registro del signo que contenga una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. Así mismo, el literal l) de dicho artículo prohíbe el registro de un signo que contenga una indicación geográfica tanto nacional como extranjera que puede inducir a error o confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.

En definitiva, si un signo reproduce o imita una indicación geográfica o un lugar de origen no será apto para ser registrado como marca.

TERCERO: No son registrables como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con estos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos, así como entre los productos.

QUINTO: El Tribunal considera que, las denominaciones de origen son de dominio público, ya que es el Estado o las autoridades del lugar geográfico los que ostentan la titularidad de la denominación, por lo que tanto las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales, como cualquier persona natural o jurídica tienen legitimación para presentar oposición a cualquier registro de un signo que pueda causar confusión con la denominación de origen protegida, esto en defensa del bien común. Además, también tendrán

legítimo interés las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o productos que ampara la denominación de origen.

La Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 10516 LYM de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Olga Inés Navarrete Barrero
MAGISTRADA

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA

Proceso 076-IP-2007