

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2007
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Derecho de autor. Derecho marcario. Título de obra. Prohibición marcaria.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Comunidad Andina

ORGANISMO: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

FECHA: 5-3-1999

JURISDICCIÓN: Judicial

FUENTE: Texto del fallo a través del Portal de la Comunidad Andina, por
<http://www.comunidadandina.org/> (documentos).

OTROS DATOS: Proceso 41-IP-98

SUMARIO:

*“Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas, sólo cuando **sean objeto de protección por el derecho de autor**, no pueden ser susceptibles de registro como marca, salvo cuando medie el consentimiento del titular de aquel derecho” (negritas del fallo).*

“- Si el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaria es que el uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión”.

“Es más -extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la “supranotoriedad como marca del título de una obra”. En efecto, en el caso de la marca notoria (para impedir su registro por un tercero en cualquier clase), esa notoriedad debe ser probada. En cambio, si se interpretara incorrectamente el párrafo g) artículo 83 de la Decisión 344 resultaría que, en el caso del título de una obra, el impedimento para registrarlo como marca (en cualquier clase y aún sin riesgo de confusión) tendría efectos mayores que el de la marca notoria, ya que no se exigiría la comprobación de la notoriedad. Dicho de otra manera: se estaría creando una figura que no tiene parangón en el derecho marcario, y que no existe en el derecho de autor”.

TEXTO COMPLETO:

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial del Consejo de Estado de la República de Colombia, a través de su consejero Dr. Manuel Urueta Ayola, del artículo 73 literales e) y g) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

*Que se plantea la solicitud dentro del proceso instaurado por la Sociedad D.C. COMICS en el cual se pretende obtener la nulidad de la resolución N° 15248 del 27 de agosto de 1993 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la oposición presentada por la Sociedad D.C. Comics. Inc. y se concedió el registro de la marca "SUPERMANI" para amparar productos de la clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, a favor de la **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.**, dentro del expediente administrativo núm. 219.099; y la resolución N° 2101 del 19 de noviembre de 1993, por la cual la mencionada Superintendencia decidió el recurso de apelación presentada contra la resolución que se menciona, confirmando la decisión adoptada y a su vez declarando agotada la vía gubernativa. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, plantea se declare fundada la oposición presentada por **D.C. COMICS INC.** y se niegue el registro de la marca **SUPERMANI**, para amparar productos de la Clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, de la **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.**, tramitada bajo expediente administrativo 219.099.*

Como hechos relevantes para la interpretación, el Tribunal consultante, señala los siguientes:

*"1.- El 25 de enero de 1983, la sociedad **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CHOCOLATES S.A.**, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca **SUPERMANI**, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.*

*"2.- Dentro del término legal las sociedades **PRO-COCO DE MANIZALES LIMITADA** (Manizales, Colombia) y **DC COMICS INC** (New York, United States) presentaron demanda de oposición a la solicitud de registro de la marca **SUPERMANI** mencionada.*

*"3.- La sociedad **PROCOCO DE MANIZALES LTDA.** actuó con fundamento en el registro anterior de su propiedad para la marca **SUPERCOCO** en la clase 30 del Decreto 755 de 1972.*

*"4.- La sociedad **D. C. COMICS INC.** intervino con fundamento en su mejor derecho sobre la reconocida marca **SUPERMAN**, "la cual es notoriamente conocida en el país y en el resto del mundo, y se encuentra debidamente protegida como personaje ficticio, sobre la cual existen derechos de autor en favor del oponente, que impide que terceros hagan uso de tal expresión como marca".*

*"5.- La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante resolución núm. 15.248 de 27 de agosto de 1993 declaró infundadas las observaciones presentadas y concedió el registro de la marca **SUPERMANI**, por el término de diez (10) años en favor de la sociedad **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.**, considerando que la marca solicitada no estaba incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad comprendidas en el artículo 73 literal a) de la Decisión 313, por cuanto:*

*"La expresión **SUPER**, es un adjetivo calificativo que denota superioridad, supremacía, excelencia, perfección, al sustantivo que se le antepone (sic), así las cosas **SUPERCOCO**, será el mejor coco, **SUPERMAN** será el mejor hombre, el más fuerte; sirva lo anterior para que entiendan los opositores, que no puede aceptarse la titularidad exclusiva del término **SUPER**, pues de ser así cómo explicarse la coexistencia pacífica de las marcas opositoras".*

Con lo anterior concluyó, además, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, "...que establecida la falta de confundibilidad de las marcas, no venía al caso entrar a estudiar la notoriedad de éstas".

*"6.- El apoderado de la sociedad **D.C. COMICS INC.**, interpuso recurso de apelación, dentro del cual se reivindicó nuevamente las aplicaciones de*

los literales e) y g) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“7.- El recurso de apelación fue decidido mediante la resolución núm. 2101 de 19 de noviembre de 1993, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, que confirma la resolución impugnada núm. 15.248 de 27 de agosto de 1993, y declara agotada la vía gubernativa. Uno de los considerandos de la citada resolución reza “... lo primero que debe tenerse presente es que los términos en conflicto SUPERMANI (solicitada) y SUPERMAN (opositora), hacen parte del grupo que líneas atrás denominamos expresiones con significado propio. Así, SUPERMANI es una voz que significa maní superior y fue solicitado su registro para distinguir productos de la clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, clase en la que, valga anotar, no se encuentra el maní, al paso que SUPERMAN traduce hombre superior y la generalidad de la población lo identifica con el personaje norteamericano ficticio de aventuras y tiras cómicas. Es, pues, tan marcada la diferencia conceptual entre las voces comparadas, que este Despacho no abriga dudas de que, en lo referente a este aspecto, no hay lugar a confusión”.

Por su parte la resolución impugnada, a su vez confirmada, en su considerando segundo, dice:

“Que el estudio de confundibilidad en el caso que nos ocupa, implica comparar la marca que se pretende registrar y la registrada anteriormente. En opinión de este despacho, existen las semejanzas que esgrimen los opositores, pero no tienen la suficiente capacidad para llevar al público a error, al momento de adquirir los productos, así las cosas bien podrían coexistir en el mercado. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud NO está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Por otra parte en la demanda se expresa:

“...bástenos citar la resolución 2101 de noviembre 19 de 1993, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio (uno de los actos demandados), que en uno de sus apartes dice, refiriéndose a SUPERMAN “... la generalidad de la población lo identifica con el personaje norteamericano ficticio

de tiras cómicas...”, luego es totalmente indiscutible la notoriedad de la marca SUPERMAN, que así lo reconoce la misma Superintendencia de Industria y Comercio”.

“Queda así claro y plenamente acreditado que la marca SUPERMAN goza de fama, reconocimiento y notoriedad a nivel mundial, y por lo mismo merece protección como marca notoria, mediante la aplicación de la disposición aludida en este punto, la cual dejó de aplicar la Superintendencia de Industria y Comercio en las resoluciones demandadas”.

“SUPERMAN es un personaje ficticio, creado por una persona natural, y publicitado a nivel mundial por DC COMICS, titular de los derechos patrimoniales sobre dicho personaje.

En materia de derechos de autor, es reconocido a nivel mundial (y así aparece en nuestra legislación interna) que los derechos se adquieren por la creación, independientemente de su registro, el cual cumple más bien con un propósito de publicidad. Así las cosas, existiendo claros derechos de autor sobre la palabra “SUPERMAN”, sobre el personaje y sobre todo lo que el mismo entraña, radicados en cabeza de una persona diferente a la COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., salta a la vista que la solicitud en esta causal de irregistrabilidad, la cual, pese a haber sido citada en la oposición, a lo largo de la misma y en los memoriales de recursos, nunca mereció atención ni pronunciamiento alguno por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

Con referencia al componente gráfico se anota que puede haber confusión entre dos marcas como en efecto puede suceder entre las confrontadas.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que este Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial, requerida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artículos 28 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y el órgano judicial consultante también lo es según lo establecido en el artículo 29 del mismo Tratado.

Que la solicitud de interpretación prejudicial reúne los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal.

2. NORMAS OBJETO DE LA PRESENTE INTERPRETACIÓN

Que las normas del derecho comunitario que deben interpretarse son las siguientes:

DECISIÓN 313

“Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(...)

“d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida:

“e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

(...)

“g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento”.

3.- PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA:

Para el profesor español Carlos Fernández Novoa de marca notoria debe hablarse “cuando el uso

intenso de ese signo por parte de la empresa se ha traducido en la difusión de aquella entre el público de los consumidores, de manera que es reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial” (FERNANDEZ NOVOA, Carlos: “El relieve jurídico de la notoriedad de la marca”, en Revista de Derecho Mercantil. No. 111. Madrid, 1969. p. 174.)

Asimismo, este Tribunal ha definido en diferentes ocasiones como marca notoria “... 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 es aplicable, porque ha sido ampliamente difundido entre dicho grupo”. (Proceso 5-IP-94, G.O. N° 177 de abril 20 de 1995, Pág. 283 del Tomo de la Jurisprudencia del Tribunal).

Este Tribunal considera que el uso reiterado de la marca por el titular, su amplia difusión y presencia en el mercado, unidos a la identificación automática de la marca con los productos que ella distingue, así como el otorgamiento de una o varias cualidades a éstos por los consumidores -las que generalmente son positivas, sin que nada se oponga a que puedan ser negativas- podrían constituir elementos esenciales o los caminos necesarios para el ascenso de una marca a la categoría de notoria.

Este Tribunal ha sostenido en su sentencia de interpretación prejudicial 20-IP-97, marca “MANOLITA” que la marca notoria “tiene un status comercial y jurídico diferente a una marca común y el buen crédito que ha adquirido en el mercado debe ser protegido frente a otro competidor que quiera inscribir una marca de tal carácter en otro país para aprovecharse, de este modo de ese goodwill que la marca notoria posee... La protección a la marca notoria también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser más riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias y comunes, porque aunque pueda ser cierto que un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad o permanencia y le pueda ser difícil confundirse con otro similar, un examen superficial de los signos confundibles estando de por medio un signo notorio, daría lugar a su coexistencia con consiguientes problemas de confusión y error generalizados, en especial respecto

al origen empresarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando al signo notorio...”.

Como se señaló anteriormente la marca notoria es aquella que es conocida por los consumidores o “público relevante” de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por este último no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta.

La protección que se otorga a la marca notoria es más amplia que la que se otorga a la marca común, ya sea en el ámbito territorial y en el ámbito de la especialidad, ya que sobre el primer punto la marca notoria no se limita al país que se haya conferido el registro o a un grupo de países “sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaría, tales como la notoriedad y los acuerdos de comercialización, como lo establecen los artículos 83 literal d), y 107 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.” (Interpretación prejudicial 05-IP-94. G.O. N° 177 de abril 20 de 1995). Sobre el ámbito de la especialidad en la marca notoria, no se exige que los productos protegidos sean idénticos o similares, sino que se abarca también a todo el universo de bienes y servicios, con lo cual:

“el análisis de la confundibilidad se concretaría únicamente a los signos (reproducción, imitación, traducción o transcripción), pues los productos perderían importancia para ese efecto”. (Proceso 20-IP-97)

Vale la pena anotar que la notoriedad de la marca debe ser probada por quien la alega de acuerdo a los medios que cada País Miembro tenga establecidos de tal forma que esta prueba lleve al juez o administrador al convencimiento de que la marca es notoria. La sentencia antes mencionada dice:

“El artículo 84 de la Decisión 344 no establece, expresamente los medios de prueba, pero si algunos criterios enumerativos -no taxativos-, que pueden guiar al juzgador para determinar la notoriedad de la marca, como son la extensión del uso de la marca, su difusión, su antigüedad, el conocimiento por parte de los usuarios, etc.; aparte de otras pruebas directas que pueden evacuarse en el término probatorio como declaraciones de testigos o sondeos de mercado o encuestas sobre marcas”.

La marca notoria conserva la dinámica propia de lo que constituye el mercado de bienes y de servicios, aquello que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro y de igual forma lo que no tuvo notoriedad en el presente podrá alcanzarlo en un momento dado.

“La relatividad del conocimiento notorio de la marca promueve la necesidad para la oficina nacional competente o la autoridad judicial respectiva, de determinar en qué momento la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad con el objeto de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 313 (sic)”; y continúa la sentencia al remitirse al proceso 17-IP-96, al señalar que la marca notoria tiene que ser “anterior a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser únicamente como marca sino como tal y además como notoria”, lo que presupone en consecuencia que la notoriedad debe preceder como requisito esencial para impugnar el registro de una marca posterior y a fin de que surta así los efectos que la ley comunitaria persigue al otorgar una protección especial a las marcas notorias”. (Proceso 20-IP-97).

Este Tribunal considera importante destacar para el mejor entendimiento de las citas realizadas a lo largo de la presente Sentencia, que los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313, los que son objeto de interpretación prejudicial mediante la presente, no han sido objeto de modificación por la Decisión 344, manteniendo su misma estructura en los literales d) y e) del artículo 83 de esta última.

4.- MARCA RENOMBRADA

Como hemos afirmado anteriormente se considera a una marca como notoria entre otras razones, cuando es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca, sin tomar en consideración la calidad de los mismos, ya que estos bien pueden ser reconocidos en el mercado con altas cualidades, o perfectamente lo contrario sin perder la condición de marca notoria; mientras que solamente tiene la condición de marca renombrada aquella que tiene una difusión

y presencia en los medios de difusión tan amplia, que agrupa el conocimiento de diferentes grupos de consumidores, los que pertenecen a diversos mercados, y que a la vez, a diferencia de las marcas notorias, le es otorgada una muy alta distinción, hasta el grado de llegar al reconocimiento de la excelencia en la calidad de los productos o servicios que identifican, y que por consecuencia hacen que dicha marca tenga un “goodwill” muy alto.

Este Tribunal se ha pronunciado en sentencia correspondiente al Proceso 01-IP-87, en el siguiente tenor:

“... la marca renombrada que antes se mencionó debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede derivarse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente” (Proceso 1-IP-87, G.O. N° 28 de febrero 15 de 1988)

De igual manera fue expresado en Sentencia del Proceso 20-IP-97:

“El Profesor Manuel Aréan Lalín al examinar el grado de extensión de la marca notoria ha expresado que ‘el calificativo de notoria se atribuye a la marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del correspondiente sector del mercado, es decir, del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca. Y la denominación de renombrada se reserva para aquella marca que goza de difusión y prestigio entre la mayoría de la población: su reconocimiento por el 80% del público ha llegado a exigir la jurisprudencia alemana, según se recuerda en la sentencia del Tribunal del Distrito de Munich de 1° de Diciembre de 1994 relativa a la marca ‘Shell’ (2 EIPR 1996, pág. D-45)’. (“Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI”, Primer Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial, INDECOPI - OMPI, Lima 1996, pág. 186).

Sobre el reconocimiento expreso de la marca renombrada por la Decisión 344 y sus correspondientes efectos jurídicos, se han planteado diferentes discusiones doctrinarias. Al respecto se pronuncia el profesor José Manuel Otero Lastres:

“Así las cosas, la primera pregunta que surge es si la Decisión 344 se refiere únicamente a la marca notoriamente conocida o si, por el contrario, reconoce efectos también a la marca renombrada. A mi modo de ver, lo dispuesto en la letra d) del artículo 83 y en la letra d) del artículo 104 permite sostener que la Decisión 344 no sólo se refiere a la marca notoriamente conocida. Y ello porque la protección que se otorga a la marca en ambos preceptos va más allá de la regla de la especialidad. En efecto, en la letra d) del artículo 83 se reconoce al titular de la marca notoriamente conocida el derecho a impedir el registro de la marca posterior sin exigir necesariamente que entre las mismas se produzca confusión y aunque los productos o servicios distinguidos por los signos enfrentados sean distintos. Y en la letra d) del artículo 104 se habla también de ‘productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma’ y de que el signo posterior ‘produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor’ de la marca anterior. Características ambas, como es sabido, propias de la marca renombrada”. (ponencia “LA PRUEBA DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN EL DERECHO MARCARIO ANDINO”, en Memorias del Seminario Internacional: “LA INTEGRACIÓN, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”, 1.996, p. 246 y 257)

En consecuencia, este Tribunal considera conveniente aclarar que, el principio establecido en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, mediante el cual la protección excede del principio de la especialidad marcaria, solamente exige los presupuestos de la marca notoriamente conocida, es decir, la que como se ha afirmado a lo largo de esta Sentencia es conocida por los consumidores o “público relevante” de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por aquel no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta, sin embargo como bien lo ha definido el profesor Otero Lastres, mediante las normas in comento se le han otorgado características ajenas a su naturaleza y propias de las marcas renombradas o de alto renombre, al extender su protección a todas las clases, inclusive para designar productos o servicios distintos.

Es por ello, que se considera que por mandato expreso de las disposiciones antes comentadas, la Decisión 313, al igual que lo hace la 344, le otorga a la marca notoria la misma protección y efectos jurídicos que a la marca de alto renombre, pues su tutela excede del principio de especialidad marcaria, por lo que este Tribunal considera que por consecuencia inmediata se le impone a las oficinas nacionales de registro, la carga de aplicar criterios restrictivos, uniformes y rigurosos para reconocer el status de notoriedad alcanzado por una marca, a los efectos de aplicar las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313, actualmente 83 de la Decisión 344.

5.- RIESGO DE CONFUSIÓN CON LA MARCA NOTORIA

En anteriores sentencias, el Tribunal se ha manifestado sobre el riesgo de confusión y lo que ello implica, señalando que al ser una marca confundible no existe uno de los elementos indispensables como es la distintividad, así:

“El artículo 71 de la Decisión 313 y el 81 de la Decisión 344, hoy vigente -además de referirse al carácter perceptible y a la representación gráfica- concuerdan en otorgar a la función distintiva de los signos papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro. De esta manera al no darse tal circunstancia se incurre en causal de irregistrabilidad de la marca”. (Proceso 16-IP-96, G.O. 265 de mayo 16 de 1997)

La confusión que se genera entre dos marcas, sea una de ellas notoria o no, se puede presentar en los aspectos visual o gráfico, auditivo e ideológico, que, a la vez corresponden a similitudes gráficas u ortográficas, fonéticas y conceptuales. Al juzgador interno le corresponderá determinar la condición de notoria de una marca, según las pruebas obrantes en el proceso, ya que como hemos afirmado anteriormente la protección a la marca notoria también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser más riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias y comunes, porque aunque pueda ser cierto que un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad o

permanencia y le pueda ser difícil confundirse con otro similar, un examen superficial de los signos confundibles estando de por medio un signo notorio, daría lugar a su coexistencia con consiguientes problemas de confusión y error generalizados, en especial respecto al origen empresarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando al signo notorio.

“De la combinación de estos factores, pueden darse casos de signos con igual visualidad pero con diferente contenido ideológico, o diferente pronunciación; o signos con distinto significado, diferente escritura pero la misma pronunciación. De presentarse la similitud entre los signos en uno cualquiera de estos campos, el signo será irregistrable para productos similares (salvo la marca notoria). No es necesario que la similitud o confusión se produzca en los tres aspectos.

“El número de palabras, sílabas, ubicación de las consonantes o vocales, son circunstancias que pueden determinar la similitud de los signos sea por su visualidad o por su pronunciación”.

En este orden de ideas, afirma el autor Paul Mathely, en su obra Le Droit Francais des signes: “La regla más importante para juzgar la imitación es la de que ella se juzga apreciando las semejanzas y no las diferencias, ya que estas últimas no eliminan las semejanzas en su realidad y en los efectos que ellas producen”. Siguiendo esta línea de argumentación, afirma el autor argentino Jorge Otamendi en su obra Derecho de Marcas, cuando al comentar la causa 1582 “manufactura de tabacos imparciales Vs. Nobleza de tabacos” de la sala II del 08/08/87 concluye: “Hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias...”.

De igual manera se ha expresado este Tribunal al afirmar:

“...Para poder llegar a concluir sobre la confundibilidad entre dos signos hay que precisar más sus semejanzas que sus diferencias, precisamente para evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al analizar las marcas a fin de que se forme su criterio diferenciador a base de contrastar las marcas mediante el impacto que

ellas le causen a primera vista o impresión. De ahí que el examen de registrabilidad entre dos marcas deba partir de un análisis comparativo global entre ellas”. (Proceso 13-IP-98, Marca: “EL ROSAL”)

6.- LA PROTECCIÓN A LOS TÍTULOS DE OBRAS LITERARIAS, ARTÍSTICAS O CIENTÍFICAS Y LOS PERSONAJES FICTICIOS

Esta prohibición no constaba en la Decisión 85, y se consagra desde el artículo 73 literal g) de la Decisión 313 y se mantiene en el artículo 83 literal g) de la Decisión 344.

De una simple interpretación de este artículo, encontramos que esta contiene dos supuestos de hecho distintos. El primer supuesto “los títulos de obras literarias, artísticas o científicas ... que sean un objeto de autor” y el segundo “los personajes ficticios o simbólicos ... que sean objeto de un derecho de autor”.

En cuanto a los títulos de obras literarias, artísticas o científicas, sólo podrán ser objeto de impedimento de registro marcario cuando aquellas sean a su vez objeto de protección por el Derecho de Autor. Este supuesto será configurado cuando el título de la obra al que se opone el registro marcario tenga características de **originalidad**, concepto fundamental para la protección autoral, ya que esta disciplina no protege títulos genéricos ni banales. En su consecuencia, podrán ser registrados como signos distintivos los títulos de obras del ingenio que no se encuentren protegidos por el Derecho de Autor por carecer de originalidad, por lo que mal podría concederse un monopolio de explotación sobre éstos.

Sobre este punto, este Tribunal considera conveniente citar la opinión del profesor venezolano Ricardo ANTEQUERA PARILLI:

“El título de una obra consistente en la palabra o conjunto de palabras o signos que sirven para identificarla, sea a través de combinaciones de fantasía, o bien mediante el uso de vocablos que aludan a su contenido.

(...)

“Al igual que como ocurre con otros medios distintivos, el título puede tener elementos de originalidad

o, por el contrario, adolecer de cualquier rasgo que revele algún grado de creatividad, en cuyo caso el título apenas sirve para identificar la obra.

“Así, la diferencia entre los títulos originales, como la ‘Doña Bárbara’ de Gallegos, las ‘Lanzas Coloradas’ de Uslar Pietri o ‘El General en su laberinto’ de García Márquez, en comparación con los títulos genéricos o banales, carentes de creatividad, y que por centenares aparecen en los repertorios musicales administrados por las entidades de gestión colectiva, con composiciones identificadas como ‘Amor’, ‘Tú’ o ‘La Noche’.

(...)

“La protección del título distintivo de una creación intelectual implica determinar, en primer lugar, si el autor tiene el derecho a exigir que dicho signo sea mencionado para identificar la obra cada vez que ella sea objeto de una utilización; y la segunda, si igualmente tiene la facultad de impedir que dicho título sea empleado para distinguir a otra producción intelectual.

“El ámbito apropiado y específico para la tutela del título se encuentra en el derecho de autor, como parte de la obra misma, según lo disponen expresamente ciertas legislaciones (v.gr.: Benín, Brasil, Camerún, Chile, España, Francia, Portugal, Senegal), pero en muchas de ellas, con la exigencia, al igual que ocurre con la propia obra, de que el título tenga características de originalidad (v.gr.: Benín, Camerún, Colombia, Francia, España, Senegal), de manera que los títulos genéricos y los nombres propios no tienen protección (v.gr.: Costa Rica) ni cuando se limitan a indicar el género, contenido o índole de la obra (v.gr.: ‘diccionario’, ‘enciclopedia’, ‘recopilaciones’, etc.), o si se trata de nombres de personajes históricos, histórico-dramáticos o literarios y mitológicos o de nombres de personas vivas (v.gr.: Portugal).

(...)

“Al formar parte de la obra misma, son también iguales los derechos que sobre dicho signo tiene el autor de la obra, especialmente para exigir que en toda utilización de la creación se emplee el título de la misma, como parte del derecho moral de integridad del bien protegido, o para impedir que se use dicho título para identificar a otra creación,

tanto en ejercicio del derecho moral de paternidad, junto con el nombre del autor, como en razón del derecho exclusivo de explotación de la obra.

“Tales principios son por lo demás concordantes con lo previsto en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, por el cual no pueden registrarse como marcas los títulos de obras literarias, artísticas o científicas que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento.” (Derecho de Autor, 2da. Edición, Tomo I, Caracas Venezuela, 1998, pág. 147. Resaltado de la Sentencia). (Resaltado de la presente sentencia).

Tal impedimento de registro como signo distintivo de un título de una obra que se encuentre protegido por el Derecho de Autor, estará sometido a que éste sea capaz de crear confusión en el público consumidor, con respecto a la clase de productos o servicios que distingue, ya que si este no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho Marcario. Sin embargo podrá ocurrir el caso de un título de una obra, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas de alto renombre, sea capaz de producir confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad. De tal manera, considera este Tribunal, que corresponderá a la Oficina o Autoridad Nacional Competente, establecer según las características del caso en concreto, si el título de una obra que se opone al registro de un signo distintivo, es original por tratarse de una creación, y a su vez, si el registro marcario ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión.

Así lo ha manifestado este Tribunal en Sentencia del Proceso 32-IP-97, caso: TERMINATOR:

“Como regla también pacíficamente aceptada, el derecho sobre el título de una obra no puede ir más allá del derecho que se tiene sobre la obra misma. De ahí que, como lo establecen muchas legislaciones, el derecho sobre el título de la obra se limite a impedir su uso en otra obra **del mismo género**, de manera que sea susceptible de **crear confusión entre ambas** (v.g.: Venezuela), mientras que en otros textos (v.g.: Perú), ese derecho

sobre el título se extiende a impedir el uso del mismo sobre **cualquier otra obra** (aunque sea de otro género), siempre sobre la base del peligro de la confusión. En este punto existen divergencias doctrinarias, pues, como lo comenta Delia LIP-SZYC en su citada obra, la prohibición de uso del mismo título no debería limitarse a otra obra del mismo género, sino a cualquier otra obra literaria, artística o científica.

“Por su parte, ANTEQUERA PARILLI, apunta:

“Al formar parte de la obra...son también iguales los derechos que sobre dicho signo tiene el autor de la creación, especialmente para exigir que en toda utilización de la misma (es decir, **de la obra**), se respete su título como parte del derecho moral de integridad, **o para impedir que se use dicho signo para identificar a otra creación** (o sea, a otra obra)...”. (op.cit., pág. 90-91. Lo agregado y destacado, es del Tribunal).

“De ahí que la prohibición a que se refiere el artículo 83, literal g) de la Decisión 344, por la propia remisión que ella hace a la protección del derecho de autor deba ser interpretada en concordancia con esta última. Y en ese sentido, para que prospere la prohibición del registro del título de una obra como marca de un producto o servicio, resulta indispensable que:

“- Se trate de un título protegido por el derecho de autor, vale decir, que tenga características de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresión.”

“- Si el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaria es que el uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos

o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión.”

En cuanto al segundo supuesto previsto por la norma in comento “los personajes ficticios o simbólicos... que sean objeto de un derecho de autor”, este Tribunal advierte que los personajes ficticios o simbólicos no se encuentran protegidos por sí solos, por el Derecho de Autor, ya que esta disciplina solo protege las formas de expresión, ya sean artísticas o literarias, en el que se incluyan o representen tales personajes, por lo que en ningún caso podrán configurar, por ellos mismos, una causal de irregistrabilidad marcaria.

7.- COMPARACIÓN DE LOS SIGNOS COMPUESTOS

Sobre este punto vale la pena referirse a una sentencia del Tribunal Supremo Español Sala Cuarta del 19 de febrero de 1973, citada por Fernández Novoa, que manifiesta:

“el principio comparativo debe partir de la totalidad de las sílabas y letras que constituyen la integridad de las palabras... esta regla general interpretativa tiene excepciones... de las que se infiere que cuando la terminación de una palabra sea de uso común o genérico universalizado de muchos distintivos no son susceptibles las mismas de apropiación exclusiva ni pueden servir para discriminar entre las distintas denominaciones... las marcas con principio o raíz o terminación genérica o común... hay que prescindir de esas partículas... y atender a las posteriores o anteriores que han de matizar el distingo... no es viable que entre en la comparación de las marcas lo que sea común o genérico en ellas y sí sólo el resto de lo que componen los vocablos”.

De igual manera se ha manifestado el autor colombiano Marco Matías Alemán: “Para efectos de determinar posibles confusiones entre marcas, y de esa forma evitarle a los consumidores la probabilidad de caer en error, deben tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su

estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la unidad fonética.” (MATIAS ALEMAN, Marco: “Marcas” Editorial Top Management International, Bogotá. Pag. 89).

En otra sentencia la Sala Tercera, proclama la irrelevancia del componente genérico que es común entre marcas enfrentadas: “...pero esta coincidencia fragmentaria, insuficiente por sí misma para determinar la semejanza, no significa que en el análisis comparativo haya de prescindirse de ella, sino muy al contrario que el resto de la expresión nueva debe presentar una gran intensidad distintiva para permitir con su sola presencia la identificación recíproca, mediante la neutralización de la igualdad parcial”. (Fundamentos de Derecho de Marcas, Fernández Novoa, pág.: 201-202)

Esta confusión puede darse de una de estas maneras:

“La similitud ortográfica, que también daría lugar a la confusión, se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de las vocales, su longitud, sílabas, raíces o terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable y notoria”.

“El segundo campo por analizarse como origen de confusión marcaría es el auditivo, derivado de la pronunciación que se da a las palabras que tienen una fonética similar, campo que se extiende a la pronunciación incorrecta y a la pronunciación de palabras extranjeras”.

“El tercer aspecto que puede llevar a confusión y que es aceptado como análisis para la determinación del riesgo de confusión entre signos marcarios, es la confusión ideológica, que produciría la similitud conceptual de las palabras y que se traduce ‘en la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra’. (Jorge Otamendi, obra citada, pág.: 153 y ss, Proceso 4-IP-94, G.O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995) (Proceso 20-IP-95, G.O. N° 236 de 26 de noviembre de 1996).

Con todos los antecedentes expuestos:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

1. *El artículo 73, literales d) y e), de la Decisión 313 protege a la marca notoria, la cual requiere para alcanzar esta categoría, entre otros determinantes, del alto conocimiento que de ella tenga el público consumidor al que esté dirigida, y de la correspondiente asociación que con los productos que identifica en el mercado, tenga el grupo o sector económico al que pertenece la marca, y así mismo, de la amplia difusión que de ella haya hecho su titular, sea en el País en el cual se reclame la notoriedad o en el extranjero.*

2. *La existencia de la marca notoria no se presume. Es necesario probarla ante la oficina nacional competente o ante la autoridad judicial, por los medios establecidos por la legislación interna de los diferentes Países Miembros.*

3. *Un signo que sea similar o idéntico a una marca notoria ya registrada, no cumpliría con el requisito de distintividad de las marcas, y por lo tanto sería irregistrable por la Oficina Nacional Competente, cuando se deduzca del respectivo examen que el signo solicitado para registro puede generar confusión o error en el consumidor debido a su identidad o semejanza fonética o gráfica con una marca notoria, con independencia de la clase en que se solicita la protección marcaría, ya que la protección a la marca notoria traspasa los límites establecidos por el principio de la especialidad marcaría.*

4. *Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas, sólo cuando **sean objeto de protección por el derecho de autor**, no pueden ser susceptibles de registro como marca, salvo cuando medie el consentimiento del titular de aquel derecho.*

5. *En la realización de la comparación de dos signos distintivos compuestos, debe atenderse a la unidad fonética, sin embargo el examinador analizará en cada caso en concreto, si uno de los elementos que conforma el signo distintivo es genérico o de uso común, caso en el cual se deberá sustraer de la comparación marcaría.*

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia en el Proceso Interno.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.