

CASO BELMONT: EXPOSICIONES EN DERECHO Y FALLOS

Patricia Alvear Peña¹

SEÑORES MINISTROS DE LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL No. 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:

Yo, Dra. Patricia Alvear Peña, ofreciendo poder o ratificación del Dr. Alfredo Gallegos Banderas, mandatario de las compañías INDUSTRIAS DE TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. (ITABSA), y PHILIP MORRIS PRODUCTOS INC, en el juicio No. 4250-CSA, comparezco y pongo en consideración de la Sala el siguiente alegato, conforme se lo hizo en la Audiencia de Estrados llevada a cabo el día 12 de febrero de 2004:

- 1. FALTA DE DERECHO DE LA PARTE ACTORA PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DEL REGISTRO EN EL ECUADOR DE LA MARCA “BELMONT EXTRA SUAVE” PARA PROTEGER PRODUCTOS DE LA CLASE NÚMERO 34, EN RAZÓN DEL ACUERDO SUSCRITO CON PHILIPS MORRIS INC.:**

Consta de autos que la compañía INVERSIONES PLURIMARCAS C.A., es una compañía venezolana, cuyo único accionista es la C.A., Cigarrera Biggot Sucesores, sociedad que celebró una transacción con Philip Morris Inc., antecesora en el derecho sobre la marca BELMONT, en cuya virtud, C.A. **CIGARRERA BIGGOT SUCESORES RECONOCIO QUE NINGÚN DERECHO TIENE SOBRE LA MARCA BELMONT EN EL ECUADOR.** Esto lo hizo, cuando convino en allanarse a la demanda de nulidad del registro de la marca: “BELMONT” ilegalmente por dicha compañía.

La celebración de la transacción, implicó el reconocimiento de los derechos de propiedad industrial a favor de PHILIP MORRIS INC.,

¹ A la fecha de elaboración del documento abogada de Quevedo & Ponce.

ANTECESORA EN EL DERECHO DE INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. (ITABSA); sobre la marca "BELMONT" en el Ecuador; además dicho acuerdo, contiene la obligación de no ejercer posteriormente acciones que afecten los derechos de propiedad industrial de Philip Morris Inc., en relación a la marca: "BELMONT" hoy de propiedad de ITABSA.

Por ello, al ser BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY, principal accionista a su vez de Cigarrera Bigott Sucesores, y de inversiones Plurimarcas S.A., ésta violó este acuerdo, al solicitar el registro de la marca "BELMONT", bajo e número 15120-89.

Contra tal solicitud, INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. (ITABSA), en ejercicio legítimo de su derecho de propiedad intelectual, presentó observación, que fue aceptada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, quién rechazó la ilegal solicitud de registro de la marca BELMONT.

INVERSIONES PLURIMARCAS C.A. Y BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, interpusieron el presente recurso subjetivo o de plena jurisdicción en cuanto al acto administrativo que denegó el registro de la marca de fábrica "BELMONT EXTRA SUAVE", para proteger la clase número 34, solicitado por INVERSIONES PLURIMARCAS S.A.

2. FALTA DE DERECHO PRIORITARIO DE REGISTRO EN EL ECUADOR DE LA MARCA "BELMONT EXTRA SUAVE" PARA PROTEGER PRODUCTOS DE LA CLASE INTERNACIONAL NÚMERO 34.-

Además de lo expuesto en el acápite anterior, con el fin de obtener por cualquier medio el registro en el Ecuador del signo "BELMONT EXTRA SUAVE" para proteger productos de la clase número 34, fundamento su petición en la disposición quinta transitoria de ésta norma, que establecía:

"Los derechos de propiedad industrial concedidos válidamente en cualquiera de los países miembros, son anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Decisión, que versen sobre marcas registradas con una antigüedad

superior a diez años, gozarán del derecho preferente de registro en el resto de los países miembros y por el término de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión SIEMPRE QUE NO EXISTA UNA MARCA IDÉNTICA PREVIAMENTE REGISTRADA EN EL PAÍS MIEMBRO, donde se solicita dicho registro, que ampare los mismos productos o servicios, o productos o servicios similares de modo tal que puedan inducir al público a error”.

La sentencia dictada en este caso, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de aplicación obligatoria en la presente causa, en la conclusión décima primera establece:

“El derecho de prioridad de una marca, se ejerce solo dentro del ámbito territorial del país miembro donde se solicitó el registro, sin embargo según lo establecía la Disposición Quinta Transitoria de la Decisión 313, también gozará del derecho preferente de registro en todo el territorio comunitario, el titular de una marca registrada, SIEMPRE QUE este tenga una antigüedad superior a diez años y que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País, en el que quiera registra la misma marca”.

En la página 24, de la misma sentencia, se determina que para que sea válida la opción contemplada en la quinta disposición transitoria de la decisión 313, *“no deberá existir en el País Miembro en el cual se pretende registrar otra marca idéntica que además ampare los mismos productos o servicios. La razón fundamental de esta negativa es evitar la confusión entre los consumidores”.*

En el presente caso, existe registrada en el Ecuador la marca idéntica “BELMONT” de propiedad de mi mandante. Por esta razón, no existe derecho alguno para que se registre en Ecuador la marca “BELMONT” solicitada por las actoras.

Por los fundamentos de hecho y de derecho establecidos, resulta evidente que la parte actora no tiene ningún derecho prioritario o preferente para registrar en el Ecuador la marca “BELMONT EXTRA SUAVE” en base a la marca registrada en Venezuela número 79.508 de 14-07-75, como equivocadamente manifiesta.

3. DERECHO LEGÍTIMO DE PRESENTAR OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DE FÁBRICA IDÉNTICA A LA QUE TIENE REGISTRADA EN EL ECUADOR, EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL LEGALMENTE CONCEDIDOS.

En la séptima conclusión constante de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en este caso (signado por el Tribunal como PROCESO 44-IP-2002) consta:

“El derecho de exclusividad sobre un signo se adquiere con su registro, generándose dos facultades para su titular: uso exclusivo y la posibilidad de impedir a otros el uso del mismo”.

Ello confirma que los derechos de propiedad industrial concedidos a partir del registro de la marca “BELMONT” en Ecuador para proteger productos de la clase 34 desde 1963, concede la facultad del ejercicio legítimo de esos derechos de propiedad industrial, a mis mandantes, en virtud de lo cual presentó observaciones al registro de la marca “BELMONT EXTRA SUAVE”, solicitado por la parte actora.

La denominación “EXTRA SUAVE”, según la parte actora es descriptiva, y según lo reconoció TANASA al voluntariamente cancelar la marca “EL EXTRA SUAVE”, que obtuvo por tal registro. Esta denominación constituye una denominación genérica y por ello no otorga distintividad a la marca BELMONT, solicitada por la actora, por lo que no pueden entrar en el cotejo marcario de las marcas idénticas “BELMONT” en conflicto.

4. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO “BELMONT EXTRA SUAVE” PARA PROTEGER PRODUCTOS DE LA CLASE 34, en el Ecuador.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo con los criterios doctrinarios, ha determinado en la interpretación prejudicial aplicable a este caso, en la Conclusión Primera, que. *“la marca, es todo signo visible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes idénticos o similares de otra. Los artículos 71 de la Decisión 313 y 81 de la Decisión*

344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establecen que los requisitos que debe reunir un signo para que sea registrable que debe reunir un signo para que sea registrable, estos son: ser perceptible, ser distintivo y ser susceptible de representación gráfica. Además no deberá hallarse incurso en ninguna de la causales de irregistrabilidad que señalan las Decisiones citadas”.

En correlación con lo expuesto, en la quinta conclusión de dicha sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consta lo siguiente:

“No son registrable los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o que se asemejen de tal manera a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, destinada a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que pueda inducir a los consumidores a error”.

La observación presentada por ITABSA, al registro de la marca “BELMONT EXTRA SUAVE” solicitada por INVERSIONES PLURIMARCAS S.A. para proteger productos de la clase internacional Número 34, se fundamenta en el hecho de que la denominación solicitada contraviene lo dispuesto en los artículos 71 y 73 de la Decisión 313, vigente al momento de la presentación de la solicitud, como los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 vigente a la fecha de presentación de la demanda como contraviene lo dispuesto en los artículos 135 literales b), d) y 136 literales a), d), y h) de la Decisión 486 vigente hoy día.

Aplicando ésta sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se desprende que la solicitud de registro del signo “BELMONT EXTRA SUAVE”, con el que pretende protegerse productos de la clase internacional número 34, (cigarrillos) de la parte actora, es ilegal e improcedente, en razón de que existe en el Ecuador un signo idéntico ya registrado: “BELMONT”, que protege productos de idéntica naturaleza al que pretende proteger al actor; lo cual obviamente induce a error entre el público consumidor; razón por la que, el signo solicitado no puede ser registrado.

Si hacemos un cotejo marcario, conforme las reglas doctrinarias y jurisprudenciales no cabe la menor duda que la denominación:

“BELMONT EXTRA SUAVE” para proteger productos de la clase internacional número 34 cigarrillos, **no se diferencia con la marca.**

“BELMONT” que también ampara productos de la clase 34 (cigarrillos), de propiedad de PHILIP MORRIS PRODUCT INC.

Conforme enseña la doctrina y la jurisprudencia en el cotejo marcario debe considerarse que el signo “BELMONT EXTRA SUAVE” es una reproducción idéntica del signo “BELMONT”, registrada ya en el Ecuador, unida al término descriptivo “EXTRA SUAVE”, mediante el cual se describe una de las características del producto que pretende amparar la parte actora. Destaco, que los términos “Extra Suave”, no deben entrar en el cotejo marcario porque se trata de término que se volvió descriptivo para cigarrillos, que ninguna aptitud diferenciada otorga al signo, como así lo reconoce la parte actora en esta demanda. **El uso de la denominación “extra suave” como añadido al término “BELMONT” no da distintividad al signo “BELMONT EXTRA SUAVE”.**

Al no constituir los términos “EXTRA SUAVE”, UN ELEMENTO que convierte en distintiva a la marca; el cotejo marcario se debe limitar exclusivamente a las marcas preexistentes “BELMONT” de propiedad de ITABSA, y el signo; “BELMONT”, solicitado por la parte actora. Y obviamente la conclusión evidente es que las marcas “BELMONT” en conflicto son idénticas.

Esta identidad de los signos en conflicto, sumado a la identidad de los productos, con lleva al indiscutible hecho de que el registro y consecuentemente uso del signo solicitado por parte actora, induciría al público a error y confusión, lo cual constituye una causa de irregistrabilidad absoluta de la marca.

Por lo expuesto, no resulta acertado afirmar, como lo hacen las actoras, que la disposición Quinta transitoria de la decisión 313 permita el registro de signos como el solicitado, viciado por impedimentos absolutos de registro que ponen en riesgo derechos de terceros y los del público consumidor.

Lo antes manifestado se encuentra considerado en la sentencia dictada para el presente caso por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la conclusión seguida, al establecer:

“No son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos de productos, cuando se refieren exclusivamente a la cualidad del bien que se pretende registrar...”.

Además de lo expuesto, debe considerarse que conforme los criterios jurisprudenciales y doctrinarios, no procede el registro de signos idénticos o similares, a los preexistentes, que además estén compuestos con términos descriptivos del producto que pretende proteger y que pretenden amparar productos similares o idénticos, a los que protege la marca preexiste idéntica, pues esto induce obviamente al riesgo de confusión y asociación.

En la sentencia constante del proceso 1-IP-87, se establece que:

“No se puede otorgar registro como marca a un signo que sea confundible con una marca registrada o a un signo anteriormente solicitado por parte de un tercero; ya sea por existir identidad o similitud de forma que pueda inducir a los consumidores a error, siempre que los productos o servicios sean los mismos o en los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Para determinar la irregistrabilidad de un signo, Carlos Fernández Novoa, *“sitúa el factor de la similitud de los productos o servicios, en el mismo plano que el de la semejanza de los signos; uno y otro factor constituyen el núcleo esencial del riesgo de confusión”.* *“La similitud de los productos es simplemente uno de los diversos criterios-interdependientes entre sí- a los que hay que acudir en cada caso a fin de resolver el problema jurídico de si existe riesgo de confusión entre dos marcas”.*

Por tanto *“la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios, resultando imprescindible interpretar la noción de solicitud en relación con el riesgo de confusión;, cuya precisión depende de numeroso factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.”* (Carlos Fernández NÓVOA, *Tratado de derecho de marcas* páginas 262, 263, 264 y 265).

Los criterios jurisprudenciales y doctrinarios antes mencionados, constan considerados también en la conclusión sexta de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Andino referida a esta causa, en donde establece:

“La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido señalados en la parte considerativa de esta sentencia”.

A su vez en la parte considerativa de esta sentencia vinculante al caso en las páginas 13 y 14 consta:

“Uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344, como lo fue el artículo 73 de la Decisión 313, es prohibir el registro de aquellos signos que afecten a derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria. En este sentido, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, cuyo tenor es el mismo del literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, establece la prohibición del registro de aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismo productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error”.

Continúan luego: *“la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentra inscrita, puesto que estos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro respectivamente”.*

“En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad al elegir una cosa por otra, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición

contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que bata la existencia del riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominación y los productos o servicios que cada una de ellas las ampara, identificando las siguientes: ..."que exista identidad entre los signos en dispuesta y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos".

"De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa la indirecta. La primera se caracteriza por el vínculo de idoneidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que ésta comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos. La segunda, indirecta, caracteriza 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".

"Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca".

Por lo expuesto, para determinar el riesgo de confusión de los signos, en el cotejo marcario tiene que considerarse entonces tanto la identidad de los signos en conflicto, y la identidad de los productos y servicios que inducen a riesgo de confusión, así:

- 1.- IDENTIDAD DEL SIGNO. "BELMONT" DE PROPIEDAD DE PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., con la denominación "BELMONT", solicitado por las actoras.
- 2.- IDENTIDAD DEL PRODUCTO en este caso pertenecientes a la CLASE internacional NUMERO 34, cigarrillos.

Lo que evidentemente induciría en forma equivocada al error en el público consumidor, pues en este caso, el consumidor que compra cigarrillos, no podría distinguir los cigarrillos que se ampara con la marca

“BELMONT” registrada en el Ecuador, de propiedad de mi mandante, con los cigarrillos de la marca “BELMONT”, de la parte actora. La similitud es evidente. No se trata sólo de similitud sino también de identidad.

Por lo expuesto, el señor Director Nacional de Propiedad Industrial, concluyo que la marca solicitada “BELMONT EXTRA SUAVE”, que pretende amparar productos de la clase internacional número 34, cigarrillos, obviamente produce riesgo de confusión entre el público consumidor, respecto de la procedencia.

Este criterio, se fundamenta en que el riesgo de analizarse como enseña la doctrina, y la jurisprudencia, es decir: “en conexión e independencia recíprocas entre los tres factores determinantes del riesgo de confusión: la semejanza de los signos; la similitud de los productos o servicios; y el fuerte carácter distintivo que eventualmente posea la marca anterior” (Carlos Fernández Nóvoa): Tratado sobre derecho de marcas páginas 202 y 203)

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, a través de varios fallos ha establecido que: “la institución de la marca, además obedece no sólo al interés individual del empresario, sino también al interés general de los consumidores, para quienes la marca que debe constituir un elemento objetivo de juicio que no se preste a confusiones o equívocos. La marca, en tal sentido es información básica destinada al consumidor potencial que debe facilitar y propiciar su libertad de elección y que debe contribuir a que sea transparente la oferta pública de productos y servicios.

La marca, en consecuencia, cumple un papel informativo en cuanto a la procedencia del producto o servicio. Para el consumidor, productos similares con una misma marca, deben provenir lógicamente del mismo producto, al que suele atribuírsele determinadas calidades de aptitud, capacidad, responsabilidad y técnica. Así la marca cumple para el consumidor una función indicadora de la calidad, alta o baja de determinado producto”.

Manifiesta Carlos Fernández-Nóvoa, quién en su obra: “Tratado sobre derecho de marcas” páginas 194,;

“El riesgo de confusión tiene que establecerse siempre desde la perspectiva del público de los consumidores interesados en la adquisición de los correspondientes productos o servicios”.

Por lo expuesto, el Director Nacional de Propiedad Industrial, al negar el registro solicitado considero los criterios jurisprudenciales y doctrinarios antes expuestos, y por ello estableció que las *“denominaciones en controversia, están destinadas a proteger productos de la misma naturaleza (cigarrillos), por tanto el riesgo de confusión o error por parte del consumidor en el giro comercial es mayor al momento de escoger entre uno y otro producto, diluyéndose la fuerza distintiva de las marcas registradas por las Compañías observantes, y porque conforme el artículo 83 literal a de la Decisión 344 se prohíbe el registro de una marca “idéntica o que se asemeje de forma tal que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada de un tercero para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de una marca puede inducir al público a error”.*

NO PUEDE EXISTIR COEXISTENCIA DE MARCAS QUE INDUCEN AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y O DE ASOCIACIÓN ENTRE EL PÚBLICO CONSUMIDOR.

La parte actora, en su alegato manifiesta erradamente que es posible la coexistencia de marcas BELMONT en el Ecuador.

Al respecto, cabe manifestar que jurídicamente sería posible, siempre y cuando esta coexistencia no induzca a error entre el público consumidor, pues esto constituye incluso causal de nulidad del registro otorgado ilegalmente.

Como expresa Carlos Fernández Nóvoa, en la página 245 de la obra CASO BELMONT, LA OPOSICIÓN DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, al tratar sobre la coexistencia de marcas idénticas: *“Es innegable que en el caso TERRAPIN/TERRANOVA, el Tribunal de Luxemburgo formuló con claridad el principio general de que no era admisible la coexistencia de marcas idénticas (o semejantes) pertenecientes a titulares distintos e independientes”.* Y continúa en la página 247: *“Este principio general es aplicable incluso cuando las marcas*

idénticas (o semejantes), pertenecían inicialmente a una misma empresa o bien a empresas integradas en un mismo grupo". Posteriormente manifiesta al referirse al ordenamiento comunitario andino que: "... puede señalarse que el derecho de exclusión que confiere el registro de la marca se expresará, por regla general, en el impedimento de la coexistencia de marcas idénticas o similares en el mismo mercado", "a menos que los titulares de las marcas pacten un acuerdo de coexistencia de las mismas".

Por lo expuesto, en el presente caso, no procede la coexistencia de dos marcas idénticas "BELMONT" con los que pretende protegerse productos de idéntica naturaleza que induzcan a error entre el público consumidor, como es el caso que no atañe.

IRREGISTRABILIDAD DEL TÉRMINO DESCRIPTIVO Y DE USO COMÚN.

La parte actora reconoce que el término: "EXTRA SUAVE", constituye un término que se volvió descriptivo de un tipo de calidad de cigarrillos. Esta afirmación es acertada, pues actualmente en el comercio los términos: "extra suave", constituyen términos descriptivos de varios productos, como en el presente caso cigarrillos, y por ende de uso común. Así también lo reconoció TANASA al renunciar al registro de la marca: "EL EXTRA SUAVE".

No procede el registro del signo: "BELMONT EXTRA SUAVE" solicitado por las actoras, porque no puede registrarse un signo carente de carácter distintivo, formado: por términos descriptivos del producto que pretende proteger, y por un término idéntico "BELMONT" al registrado por Philip Morris Product Inc., lo que constituye una causa de impedimento del registro del un signo.

Lo expuesto consta en la interpretación prejudicial dictada por el Tribunal de Justicia del Tribunal Andino en el presente caso:

"La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta "como", es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrado, por ejemplo por el consumidor medio- es igual a la de la

designación de ese producto habra lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación (PROCESO 27-IP-2001, C.O.A.C.NRO. 686 DEL 10 DE JULIO DE 2001, marca MIGALLETITA, citando al proceso 3-IP-95, G.O.A.C. NRO. 189 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995).

Por tal motivo, la causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizado en conexión directa con los productos que el signo va a proteger. Si resulta que del análisis efectuado entre los signos y los productos existe una relación genérica o descriptiva con el producto, el signo no podrá ser registrado como marca”.

LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

Por todas las razones expuestas, vendrá a conocimiento de los señores Ministros, que al no otorgar productos de la clase internacional número 34, el Director Nacional de Propiedad Industrial procedió legalmente, pues negó el registro de un **SIGNO SIN APTITUD DE DISTINGUIR SUS PRODUCTOS EN EL MERCADO ECUATORIANO, QUE PUEDE PRODUCIR RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN ENTRE EL PÚBLICO CONSUMIDOR, y que carece de derecho prioritario de registro en el Ecuador.**

En virtud de lo expuesto, la presente demanda, **es improcedente en razón de que carece de fundamento legal** para que se declare la ilegalidad de un acto administrativo apegado a derecho, pues la marca notoria “BELMONT” de propiedad de mi mandante, esta registrada desde 1963 EN EL ECUADOR, POR ELLO NO y en base a ello no procede el registro del signo 2BELMONT EXTRA SUAVE” solicitada por la parte actora.

CONCLUSIONES:

En síntesis:

- a).- No procede el registro de la marca “BELMONT EXTRA SUAVE” solicitada por la parte actora, porque esta carece del derecho prioritario de registro de la marca, en el Ecuador. La disposición quinta transitoria de la Decisión 313, sólo hubiera sido aplicable si es que no hubiere existido registrada la marca “BELMONT” en el Ecuador.

- b).- No puede registrarse el signo "BELMONT" solicitado por las actoras porque el idéntica a la marca "BELMONT" de propiedad de mi mandante. El uso de la denominación EXTRA SUAVE que se volvió descriptivo para cigarrillos, como añadido al término Belmont, no da distintividad alguna al signo de propiedad de las actoras.

La identidad de los signos y los productos entre la marca preexistente "BELMONT" registrada en Ecuador, y la solicitada por las actoras, hace que ésta última carezca de aptitud diferenciadora y de distintividad en relación a derechos de propiedad industrial de mis mandantes, lo que obviamente induce a error y confusión entre el público consumidor.

En consecuencia, señores Ministros, solicito se sirvan declarar sin lugar la demanda planteada, en aplicación de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para esta causa.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA:

TRIBUNAL DISTRITAL No. 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- SEGUNDA SALA.- Quito, 1 de marzo de 2005. Las 9H31.- VISTOS: El Dr. Rodrigo Bermeo R., en su calidad de apoderado para asuntos de propiedad industrial de las empresas Inversiones Plurimarcas S.A. y British-American Tobacco Company Limited formula recurso subjetivo o de plena jurisdicción en contra de la resolución No. 0959905 expedida por el Director de la Propiedad Industrial el 15 de julio de 1997 notificada el 28 de julio de 1997, por la cual rechaza la solicitud de registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta); así como de la resolución expedida por el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca comunicada en oficio No. 1973295 de 30 de septiembre de 1997. Afirma que la segunda de las empresas comparecientes es la que controla a las empresas del grupo y se ha sucedido en los derechos en torno a la propiedad de la marca BELMONT en la mayoría de países del mundo. Arguye la parte actora que, la empresa Inversiones Plurimarcas C.A. con fecha 12 de febrero de 1993, bajo el No. 37103, fundada en la quinta disposición transitoria de la Decisión 313, solicitó el registro prioritario de la marca Belmont Extra Suave (etiqueta), basada en la marca registrada venezolana No. 79.508-F de 14-07-75, con más de diez años de antigüedad, por lo que tenían derecho a ese registro, sin que se interpongan oposiciones. Que no obstante se formularon oposiciones por parte de las empresas Tabacalera Andina S.A. (TANASA) e Industrias del Tabaco Alimentos y bebidas S.A. (ITABSA), las mismas que fueron tramitadas, pese a que la ley dispone que no sean atendidas. Que dicho Director, acogiendo los trámites de oposición, expide la providencia de 15 de julio de 1997, rechazando su solicitud de registro, la misma que no guarda relación con el derecho, por lo que se solicitó su revisión y revocatoria ante el Ministro de Comercio Exterior, fundados en la mencionada disposición transitoria según la cual “Los derechos de propiedad industrial concedidos válidamente en cualquiera de los Países Miembros, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Decisión, que versen sobre marcas registradas con una antigüedad superior a diez años, gozarán del derecho preferente de registro en el resto de los Países miembros y por el término de un año, contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente decisión, siempre que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País Miembro donde se solicite dicho registro, que ampare los mismos productos o

servicios, o productos o servicios similares de modo tal que puedan inducir al público a error". Que, la marca cuyo registro fuera negado tiene una antigüedad de más de diez años en Venezuela, que por tanto su derecho a registro es preferente y prioritario y que, la excepción es la existencia de una marca idéntica más no la preexistencia de marcas similares. Que la resolución del Director ha violado los derechos de sus presentada pues se pronuncia a más de los cuatro años, sin que medie explicación alguna a no ser las arbitrariedades cometidas por la República del Ecuador en su contra, las que han reconocidas y declaradas por el Tribunal Andino de Justicia, por lo que presentan su protesta y piden se tome en cuenta como antecedentes de mala fe para efectos de la condena en costas y que se verifique que las autoridades administrativas han desconocido la vigencia de la Ley de Modernización y evitaron proceder de acuerdo al mandato de su artículo 28. Que la Dirección en violación a su derecho preferente acoge los oposiciones presentadas por las mencionadas empresas, por lo motivos siguientes: a) Porque rechaza el pedido de cancelación de la marca "EL EXTRA SUAVE" argumentando que está en pleno uso, sin que conste de autos que esté siendo utilizada. PUES LOS DEMANDANTES COMO LOS TERCEROS USAN EL TÉRMINO GENÉRICO "EXTRA SUAVE" (Más suave que lo normal), para vender cigarrillos de ese tipo pues los demandantes no han probado haber usado la marca el extra suave (extra suave más el artículo el), por tanto la afirmación del considerando segundo no tiene sustento; b) Porque en el considerando tercero de la resolución se afirma que se ha verificado que la observante es la legítima propietaria en el Ecuador de la marca El extra suave, pero olvida verificar que su mandante es propietario de la marca "ES (etiqueta en color)", que contiene las palabras extra suave como parte de la misma, por lo que incluso en el no consentido que no se acepte que las palabras extra suave son descriptivas, quienquiera puede usarlas, teniendo igual derecho de uso de esa palabras al amparo de la marca citada; por tanto, no hay razón para que se haya desconocido la existencia de ese título, porque el mismo no beneficia al monopolio del cigarrillo en el Ecuador; c) Porque en el considerando cuarto se establece que las marcas en controversia si son semejantes en la forma como se encuentran redactadas, olvidando que la disposición transitoria quinta trae como excepción que las marcas sean idénticas, dando una acepción similar a idéntico con semejante, par favorecer al monopolio del cigarrillo en el Ecuador; d) Porque en el considerando quinto, el Director afirma que la marca cuyo registro se

pidiera constituye a unión de las marcas observantes BELMONT y EXTRA SUAVE y por tanto Belmont Extra Suave (etiqueta), constituye reproducción total de signos ya registrados, suprimiendo el artículo el; y, desconocer que los términos extra suave son forma de describir un tipo o calidad de cigarrillo, sin tomar en cuenta que su marca fue inscrita anteriormente en Venezuela y que al ser los creadores de la marca, la demandante es quien la ha reproducido; e) Porque en los considerandos sexto y séptimo se afirma que hay preexistencia de la marca Belmont y que el demandante es el titular de esa marca, realizando el cotejo marcario que concluye en el sentido que la denominación solicitada Belmont Extra Suave (etiqueta) y Belmont existen semejanzas determinantes que inducirían a confusión al consumidor, desatendiendo la disposición comunitaria; f) Porque en el considerando octavo el Director al referirse a la disposición transitoria quinta de la Decisión 313 añade el término similar a la marca idéntica a la que se refiere la norma, cuando su significado es diferente, g) Porque en los considerandos noveno y décimo el Director analiza a las oposiciones como un caso común, sin analizar el caso de excepción que señala la norma andina ni estudiar el derecho prioritario que posee su representada. Destaca que el Tribunal Andino de Justicia en el caso Belmont, proceso No. 2 AI-96 ha reconocido el derecho que tienen para utilizar la marca Belmont Extra Suave (etiqueta), declarando que es Philip Morris quien ha creado la confusión en el mercado, por tanto el uso de la marca es de buena fe. Que, para la emisión del pronunciamiento el Director debió retrotraerse el 12 de febrero de 1993 en que presentaron su solicitud de registro y que Philip Morris ha reconocido que a esa fecha no usaba las marcas fundamento de la oposición. Que se fundamentó, ante el Ministro de Comercio Exterior, el agotamiento de la vía administrativa en ejercicio del derecho facultativo previsto en el Art. 38 de la Ley de Modernización y, en el Art. 68 inciso primero del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; a pesar de lo cual el Ministro negó el trámite. Que la marca Belmont de propiedad de su mandante es la marca más famosa en Venezuela, en lo que se refiere a cigarrillos, teniendo fama en otros países como Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil y ahora Ecuador. Que en Ecuador, su mandante, es propietaria de la marca Belmont registrada bajo el No. 2015 de 1976 por lo que tienen derecho a usarla en el país. Pide que en sentencia se dejen sin efecto la providencia de 15 de julio de 1997 emanada del Director Nacional de Propiedad Industrial y el oficio No. 1973295 de 30 de septiembre de 1997; que se disponga la

cancelación de la marca EL EXTRA SUAVE registro No. 1034 de 1976 pues no consta de autos que esta haya sido utilizada y por cuanto el observante pretende ejercer derechos monopólicos que impiden el desarrollo de la competencia; que se disponga el registro a favor de su mandante de la marca BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta) en aplicación de la quinta disposición transitoria de la Decisión 313; que se condene al pago de costas, daños y perjuicios en contra de las autoridades administrativas demandadas Director Nacional de Propiedad Industrial y Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca señores Dr. Alfredo Corral Ponce e Ing. Benigno Sotomayor Jaime, respectivamente. La demanda está dirigida contra el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, Director Nacional de Propiedad Industrial, pidiendo se cite al Procurador General del Estado y a las empresas Tabacalera Andina S.A. TANASA e Industrias del Tabaco Alimentos y Bebida S.A. ITABSA. Reclama asimismo a base del Art. 23 de la Constitución que se establezca la indemnización que debe pagarles al Estado por los perjuicios irrogados como consecuencia del acto que constituye exceso de autoridad y equivocación perpetrada por dichas autoridades y se determine su responsabilidad civil y penal que les corresponda a los funcionarios responsables, dejándose a salvo el derecho del Estado a repetir u hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios demandados. Citados los accionados, contestan la demanda: El Dr. Alejandro Ponce Martínez apoderado de la compañías Tabacalera Andina S.A. (TANASA), Industrias del Tabaco Alimentos y Bebidas (ITABSA) y Philip Morris Products Inc. Afirmando que el 19 de mayo de 1994 Tanasa presentó primera observación al registro de la marca "BELMONT EXTRA SUAVE" solicitada por Inversiones Plurimarcas S.A. para proteger productos de la clase internacional No. 34, con fundamento en que es propietaria en el Ecuador de la marca. El Extra Suave registrada bajo el No. 1034/76 que protege productos de la clase internacional No. 34. Que, con la misma fecha ITABSA presentó segunda observación al registro de la mencionada marca, por ser propietaria en el Ecuador de la marca BELMONT registrado bajo el No. 532/63 quien protege productos de la clase internacional No. 34. Que las dos compañías alegaron que la denominación solicitada no es susceptible de registro por contravenir los Art. 71 y 73 de la decisión 313, vigente al momento de la presentación de la solicitud y los Arts. 81 y 83 de la Decisión 344 vigente ahora. Que Inversiones Plurimarcas C.A. es una compañía venezolana, cuyo único accionista es C.A. Cigarrera Biggot Sucesores, quien suscribió una

transacción con Philip Morris Inc. Antecesora en el derecho sobre la marca Belmont, reconociendo aquella que ningún derecho tiene sobre la marca Belmont en el Ecuador, cuando convino en allanarse a la demanda de nulidad de un registro ilegalmente obtenido por dicha compañía. Que luego, British American Tobacco Company, principal accionista de C.A. Cigarrera Biggot Sucesores, solicitó el registro de la marca Belmont en el Ecuador bajo el No. 15120-89 y contra dicha solicitud sus representadas presentaron observaciones. Que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechazó la solicitud de registro de la marca Belmont, sin que la solicitante interpusiera recurso alguno administrativo ni contencioso administrativo. Que, ahora Inversiones Plurimarcas y British American Tobacco Company Limited interponen recurso subjetivo o de plena jurisdicción en contra del acto administrativo del Director Nacional de Propiedad Industrial de 15 de junio de 1997, por el que se aceptaron las observaciones de sus representadas y se denegó el registro de la marca Belmont Extra Suave. Que la disposición transitoria quinta de la Decisión 313 no impide en absoluto que un tercero haga valer sus derechos a fin de impedir el registro de una marca similar o idéntica a una ya registrada para los mismos productos o servicios, de modo que puedan inducir a error o confusión sobre su procedencia. Que, Tanasa es titular del registro de la marca El Extra Suave y que Itabsa fue titular de las marcas Belmont (No. 532/63) y Belmont y Diseño (No. 2689/88), actualmente de propiedad de Philip Morris Products Inc, todas destinadas a proteger los mismos productos: en consecuencia, Inversiones Plurimarcas no tiene el derecho preferente de la marca Belmont Extra Suave en Ecuador, por existir ya en el país los registros de las marcas de sus representadas. Que la denominación Belmont Extra Suave no es suficientemente distintiva de las dos marcas registradas por sus representadas; ya que entre aquellas no hay diferencias, por ser idénticas, siendo confundibles a primera vista. Que la denominación solicitada constituye la unión de las marcas Belmont y Extra Suave, usadas para comercializar cigarrillos, constituyendo una reproducción de los signos y usados en el mercado; por lo que su registro y uso induciría a error a confusión, constituyendo un acto de competencia desleal que afectaría derechos de sus representadas y trasgresión de las normas de la decisión 344. Que, de autos consta que la marca Belmont y la marca El Extra Suave se utilizan conjuntamente, por lo que el Director declaró improcedente la acción de cancelación por falta de uso, planteada por la actora en contra del registro de la marca El Extra Suave. Que, en subsidio, debe considerarse que aún cuando la marca El

Extra Suave no estuviere siendo usada en el Ecuador, la pretensión de cancelación es ilegal ya que la decisión 344, en vigencia desde el 1 de enero de 1994, no puede ser aplicada de modo retroactivo; por lo que la aplicación de su Art. 108 sólo tiene aplicación para las marcas que a partir de esa fecha no hayan sido usadas sin motivo justificado. Que, British American Tobacco obtuvo en forma ilegítima el registro de ES ETIQUETA EN COLOR (que incluye las palabras extra suave), por lo que cualquier alegación realizada por Inversiones Plurimarcas carece de fundamento, por no poder beneficiarse de actos de terceras compañías; y que en la etiqueta de esa marca se incluyeron las palabras extra suave que constituyen marca de propiedad de Tanasa. Que sus representadas tienen el derechos exclusivo sobre la marca Extra Suave ya impedir que un tercero registre una marca incluyendo la denominación extra suave. Que en el proceso del Tribunal andino, referido por la parte actora se expidió resolución de modo distinto al expresado por esta, lo cual demuestra que la actora no tiene derecho en el Ecuador sobre la marca Belmont y Belmont Extra Suave y que no existe resolución administrativa o judicial que haya reconocido ese derecho. Por todo ello la resolución impugnada es conforme a derecho. Formula como excepciones: 1) negativa de que el Director Nacional de Propiedad Industrial haya violado norma alguna al dictar el acto impugnado, 2) Niega que tal resolución no se encuentre motivada, 3) Niega el derecho de la actora para solicitar el registro de la marca Belmont Extra Suave (etiqueta), 4) Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Pide que se rechace la demanda con costas y que se condene a la actora al pago de sus honorarios. El Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, actuando como delegado del Procurador General del Estado comparece adhiriéndose a la contestación dada por el Ministro de Comercio Exterior, pidiendo que se acepten sus excepciones y se rechace la maliciosa, infundada e injurídica demanda. El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y el Director Nacional de Propiedad Industrial no dieron contestación a la demanda, por lo que tal omisión se la toma como negativa de los fundamentos de la demanda. Con escrito de 27 de enero de 2000, compareció a juicio el Presidente Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). La causa se encuentra en estado de dictar sentencia, para lo cual la Sala considera: **PRIMERO.-** El Tribunal es competente para el conocimiento y resolución del presente asunto conforme ordenan los artículos 1,2,3 y 10 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa. La Sala tiene asegurada la suya por el sorteo realizado. **SEGUNDO.-** No se observa en la tramitación de la causa omisión de solemnidad alguna que pueda influir en su decisión, razón por la cual se declara la validez del proceso. **TERCERO.-** Con los documentos aparejados al proceso, se encuentran legitimadas las intervenciones de los profesionales del derecho que comparecen como apoderados de las empresas referidas en la parte expositiva de esta sentencia. **CUARTO.-** Los actos administrativos que se impugnan son: **a)** La resolución de 15 de julio de 1997, expedida a las 10H30, por el Director Nacional de Propiedad Industrial, por la cual se aceptan las dos observaciones presentadas por TANASA e ITABSA, se deniega el registro de la marca de fábrica BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta) solicitada por Inversiones Plurimarcas S.A., disponiéndose el archivo del expediente. Para ese objeto la Autoridad considera que Inversiones Plurimarcas S.A. solicitó el registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta) para proteger productos de la clase internacional No. 34; que, el 19 de mayo de 1994 TANASA, presentó primera observación al registro de la misma, por ser titular, en el Ecuador, de la marca El Extra Suave, registro 1034/76 para proteger productos de la misma clase internacional; que, el 19 de mayo de 1994 ITABSA, presenta segunda observación a ese registro, por ser titular de la marca BELMONT, registro 532/63, destinada a proteger productos de la misma clase internacional. Que, con respecto a la acción de cancelación de la marca El Extra Suave de TANASA y analizadas las pruebas presentadas se desprende que la marca El Extra Suave se ha usado y se sigue usando conjuntamente con la marca Belmont de propiedad de Philip Morris Inc., consecuentemente no es procedente la acción de cancelación, por falta de uso, en contra del registro 1034/76, consiguientemente, se la rechaza. Que la disposición transitoria quinta de la Decisión 313 no impide que un tercero haga valer sus derechos para impedir el registro de una marca similar o idéntica a la ya registrada para los mismos productos o para productos o servicios que puedan dar lugar a confusión sobre la procedencia de los mismos. Que, analizados los archivos de la Dirección ha podido establecer que la primera observante, TANASA, es legítima propietaria en el Ecuador, de la marca El Extra Suave. Que las denominaciones en controversia si son semejantes en la forma como se encuentran redactadas, siendo definitivo el riesgo de generar confusión para el consumidor medio, ya que las denominaciones están destinadas a proteger productos idénticos. Que, la denominación solicitada para registro constituye la unión de las marcas observantes

(Belmont y Extra Suave), las mismas que se usan conjuntamente para comercializar cigarrillos, constituyendo reproducción total de los signos anteriormente registrados y así usados en el mercado. Con respecto a la segunda observación, ITABSA, señala, que constan en los archivos que esa empresa es legítima titular de la marca Belmont. Que realizado el cotejo marcario y comparando, en conjunto las marcas en controversia en forma sucesiva, desde la óptica del consumidor medio, atendiendo sus semejanzas, y desde el punto gráfico, fonético, auditivo y conceptual se concluye que la denominación solicitada, Belmont Extra Suave (etiqueta) y la marca registrada Belmont, existen semejanzas determinantes, que inducirían a confusión al consumidor, sobre la procedencia de los productos. Que el factor tópico es idéntico, aumentando el riesgo de confusión, al ser, los productos, de igual naturaleza. Que las denominaciones en controversia protegen productos de la misma naturaleza: cigarrillos, por lo que el riesgo de confusión o error es mayor al momento de escoger uno u otro producto, diluyéndose la fuerza distintiva de las marcas registradas por las observantes. Que el literal a) del Art. 83 de la Decisión 344 prohíbe el registro de una marca idéntica o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de una marca pueda inducir al público a error. De lo cual se infiere que está prohibido el registro de marcas iguales o similares para productos de igual naturaleza pertenecientes a diferentes titulares; y, **b)** Oficio No. DGJ-1973295-MICIP de 30 de septiembre de 1997, suscrito por el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, dirigido al Apoderado de Inversiones Plurimarcas S.A. y British American Tobacco Company Limited, por el cual se expresa que las normas del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, no puede reformar los artículos 28 y 38 de la Ley e Modernización del Estado, pues de la simple lectura del Art. 7 del Código Civil se infiere que los recursos deben establecerse por ley. Además que, de acuerdo al Art. 5 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las resoluciones causan estado cuando no son susceptibles de recurso alguno en la vía administrativa, por lo que niega por improcedentes los petitorios. **QUINTO.-** Habiéndose impugnado judicialmente, dentro de término, la resolución del Director Nacional de la Propiedad Industrial de 15 de julio de 1997, notificada el 28 de los mismos mes y año; es obvio que el otro acto administrativo impugnado, contenido en el oficio No. DGAJ-1973295-

MICIP de 30 de septiembre de 1997, no tiene incidencia procesal alguna; pues se limita a establecer la improcedencia del recurso interpuesto en vía administrativa, por considerar que la resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial ha causado estado; en tal virtud cabe, solamente que la Sala se pronuncie con relación al primero de los actos administrativos materia del presente recurso. **SEXTO.-** Mediante oficio No. 181-STJCA-2003 de 13 de mayo de 2003, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina remite a la Sala interpretación prejudicial solicitada, la cual es requisito previo a la expedición de la sentencia en la causa, tanto más que el pronunciamiento del Órgano Comunitario es de aplicación obligatoria por parte de los órganos judiciales nacionales. Dicha interpretación, se refiere a los artículos 94, 96 y quinta disposición transitoria de la Decisión No. 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, a los artículos 81, 82 literales d) y e) 83 literal a), 108 y segunda norma transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; la misma que en sus partes relevantes señala: 1) Que los artículos 71 de la Decisión 313 y 81 de la Decisión 344, cuyo tenor es el mismo, determina que los requisitos de un signo, para ser registrable, son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Que dicho Art. 81 define a la marca como "Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios idénticos o similares de otra". Que el cumplimiento de estos requisitos es elemento básico previo al registro de un signo como marca; como lo son que aquél no incurra en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 344 y 83 y 83 de la 344. Que la perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido captado por uno de los sentidos del consumidor, quien por ello puede comprarla y diferenciarla, caso contrario no será susceptible de registro. Que la distintividad es función primigenia del signo para ser registrable como marca, pues es la razón de ser de la marca, ya que permite diferenciar o distinguir en el mercado de productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para impedir la confusión. Que la susceptibilidad de representación gráfica permite constituir una imagen o idea del signo, en sus características y formas, para posibilitar su registro, pues consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc, de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. 2) Que, siendo la distintividad requisito para la registrabilidad del signo el literal d) del Art. 82 de la Decisión 344 señala que no pueden registrarse como

marca los signos genéricos y descriptivos; es decir “aquéllos que de manera exclusiva se refieran a la calidad, la especie, la cantidad, el valor, el lugar de origen, la época de producción, o que comprendan características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales han de usarse, pues sostener lo contrario sería disminuir el requisito de distintividad que debe tener el signo”. Sostiene el Tribunal Comunitario que no podrán registrarse los signos genéricos que se refieran directamente al producto, ya que al coincidir la marca con el nombre del producto o servicio, pierde distintividad frente a otros bienes o por lo tanto no puede cumplir con los requisitos comunitarios. Que, no todo signo es genérico, en relación con toda clase de productos o servicios, sino con referencia a ciertos y determinados productos. Que, “La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor- sujeto final de la protección del registro marcario- es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad. Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos”; para continuar rozando en el sentido que las expresiones genéricas no son registrables, para evitar la apropiación exclusiva del uso de la lengua, pues permitir el registro de una de ellas, privaría injustamente el uso común de un término, lo que es indispensable para que los agentes económicos puedan desarrollar normalmente sus actividades mercantiles. Que, las denominaciones descriptivas hacen referencia de manera directa y exclusiva a las características, cualidades, cantidades, funciones, usos, modos de empleo, ingredientes composición, efectos y otras propiedades de los productos a los cuales se aplica, por lo que el Tribunal ha sostenido que. “La naturaleza de un signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar perse un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto.”, señalando que; “Tampoco podrán registrarse los signos que se refieran a una o varias características y propiedades comunes ya que existiría conexión directa con los productos o servicios que se buscan amparar.- La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta “como” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada –por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá

lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación" (...) Por tal motivo, la causal de irregistrabilidad de un signo de be ser analizada en conexión directa con los productos que el signo va a proteger. Si resulta que del análisis efectuado entre los signos y los productos existe una relación genérica o descriptiva con el producto, el signo no podrá ser registrado como marca. Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado". Que, los signos evocativos a diferencia de los descriptivos, no se refieren a las aplicaciones o cualidades del producto o servicio, sino que dan una idea sobre sus componentes o características; pues las denominaciones sugieren o evocan las cualidades, funciones o características de los productos o servicios a los cuales identifican; sin que el signo introduzca directamente el concepto del producto que designa y el consumidor el que puede llegar a comprender a qué producto se refiere, con base a proceso deductivo complicado y difícil. 3) Que, la letra e) del Art. 82 de la Decisión 344 establece que no pueden registrarse como marcas los signos usuales o comunes porque son expresiones rutinarias que se emplean para identificar un producto. Como signos usuales, dice la interpretación, se utilizan palabras e idioma extranjero y jergas, ésta últimas son palabras inventadas que adquieren cierta popularidad. Que, si esas palabras usuales pertenecen a la colectividad y al mismo tiempo, su uso no es relativo a alguno en particular, se justifica entonces que su registro como marca esté vedado, ya que no posee aptitud diferenciadora. "La prohibición de registro, impide el hecho que los signos de uso común o corriente puedan ser utilizados exclusivamente en un producto o servicio ya que no sería justo que se reconociera únicamente el derecho de su uso a un solo titular. Y que éste ejerza las facultades que le correspondan por ser propietario de esa denominación común sobre los demás que pretendan usarlos en la combinación con otros signos.". 4) Que, uno de los objetivos de los artículos 73 de la Decisión 313 y 83 de la Decisión 344 es prohibir el registro de aquellos signos que afectan derechos de terceros, de conformidad con la normativa comunitaria; por lo que, establecen como irregistrables aquellos signos "que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, 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 inducir al público a error". Que la función de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al

competidor, por ello el signo no debe generar confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otros solicitados previamente o por una marca registrada, puestos que estos gozan de protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente, conforme la jurisprudencia reiterada, señala. “En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad al elegir una cosa por otra, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición”. Señala igualmente, la interpretación, que “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos. 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.- Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor relaciones y confunda aquel signo con esa marca. En el presente caso, procede establecer la existencia o no de semejanza entre el signo pendiente de registro y las marcas previamente registradas, cuya comparación habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual”. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado. Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halla provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya un factor determinante de la valoración.” Que la similitud ortográfica se produce por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Que, la similitud fonética depende de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones y que, a

fin de determinar al riesgo de confusión debe considerarse las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas emiten sonidos que se perciben por lo consumidores, de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética. Que la similitud ideológica se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Que, en definitiva, “el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo producto o fabricante”. Que, para verificar la existencia del riesgo de confusión deberá tomarse en cuenta los criterios doctrinales recogidos por la jurisprudencia, cuyas reglas determinan: “La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.- Las marcas debe ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por lo signos en disputa”; por lo tanto interpreta el Tribunal Comunitario, el “consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a del artículo 83 de la Decisión 344,” ...que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene como objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, de que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.”. 5) Que el derecho de exclusividad se obtiene cuando el signo accede al registro marcario, el cual está garantizado con ese registro, cuya finalidad es la distintividad, al poder individualizarse de otras marcas que se encuentran en el mercado, protege que el consumidor no incurra en confusiones y protege la creación del titular de la marca; pues al obtenerse el registro se generan para su titular dos facultades: el uso exclusivo y la posibilidad de impedir a otros el uso de la marca. 6) Que, el Art. 108 de la Decisión 344 establece lo relativo a la cancelación del registro marcario y la prueba de uso de la marca, señalando que el objeto de solicitar el registro es utilizarla de acuerdo a la finalidad de los productos o servicios que ella ha de proteger, si tal finalidad no existe o no se demuestra que ha existido, será razón valedera para que se cancele ese registro. La cancelación produce la extinción del derecho a la marca, por su desuso,

mecanismo que garantiza el uso efectivo de la marca y obliga a su titular a utilizarla en productos o servicios para los cuales se la destinó. Que la acción de cancelación la puede ejercer el interesado, cuando la marca no ha sido usada, en uno de los Países Miembros o, la puede ejercer el titular legítimo cuando su marca es idéntica o similar a una notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro. Pudiendo también solicitarse la cancelación, como medio de defensa en un procedimiento de nulidad, de observación, o de infracción interpuestos con base a la marca no usada. El Tribunal se remite al proceso No. 15-IP-99 Marca BELMONT G.O.A.C. No. 528 de 26 de enero de 2000, en el cual manifestó que: “Deberá entenderse, para el caso concreto, que tendrá interés legítimo el titular de la correspondiente marca notoria a que alude el artículo 108; y también debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada. Adicionalmente cabe recordar que, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso primero del señalado 108 de la decisión 344, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en procedimientos “de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada”. Que la condición para declarar cancelado el registro por falta de uso de la marca, es que no haya sido utilizada durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Que la norma comunitaria acepta como medios de prueba de uso de la marca: facturas comerciales, inventarios y otras que la legislación interna admita. Pudiendo, el titular de la marca, justificar su falta de uso por circunstancias especiales que excusen tal falta, como la fuerza mayor, caso fortuito, requisitos oficiales impuestos a los bienes o posrestricción a las importaciones, para lo cual la prueba deberá ser contundente. 7) Que las normas comunitarias no tienen efecto retroactivo por lo que son aplicables al tiempo de su concreción, siendo analizadas fundamentalmente dos teorías jurídicas: a) La de los derechos adquiridos entendidos como aquellos que han entrado en dominio de su titular y que no pueden ser modificados por normas posteriores, y, b) La de los hechos cumplidos que se basa en el carácter innovador de las normas, la cual prefiere la aplicación inmediata de las normas antes que la ultra actividad de las derogadas; para lo cual se parte de que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores. Que en el caso presente, dice el Tribunal interpretador “el 12 de febrero de 1993 la empresa Inversiones Plurimarcas c.A. solicitó el registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE, fecha en que se

encontraba vigente la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mientras que la Resolución expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial es de 15 de junio de 1997, fecha en la que ya se encontraba vigente la decisión 344. Sin embargo, durante el lapso transcurrido entre la presentación de la solicitud para el registro marcario y la evaluación y pronunciamiento de la autoridad competente, tuvieron vigencia dos Decisiones, al 313 y la 344; por lo que es pertinente señalar lo manifestado por este Tribunal de Justicia en la sentencia recaída dentro del Proceso 4-IP-95, al referirse a los efectos de la determinación de la norma vigente para la fecha del acto administrativo: “Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentran vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un pronunciamiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto...”.- En este sentido, si la norma sustancial vigente a la fecha de la solicitud de registro de una marca se encontraba derogada al momento de llevarse a cabo la evaluación de la solicitud, la norma derogada será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. La misma regla será aplicable para aquellos casos en que sobrevenga la impugnación posterior de un registro de marca”. 8) Que, para la consolación de un régimen de competencia leal en el mercado es esencial que se aplique a todas las transacciones el principio de buena fe objetiva que se refiere a que el uso por terceros, no titulares de la marca, debe hacerse con el consentimiento del titular y no se induzca a confusión o error al público consumidor y se indique que es para identificar o informar de ese producto o servicio, lo cual está autorizado por el Art. 96 de la Decisión 313, siempre que exista la buena fe del tercero que se resume en una adecuada información. No existiendo la buena fe cuando hay tergiversación o engaño de la marca, teniendo el titular, derecho a oponerse y ejercer acciones para terminar con esa actuación. Que, el registro de la marca no confiere al titular, derecho de prohibir a un tercero el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos legítimamente marcado, siempre que el uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los respectivos productos. 9) Que, en principio el derecho de prioridad de una marca se aplica en el ámbito territorial de un país miembro, donde se solicitó el registro, sin embargo, según la quinta disposición

transitoria de la decisión 313, también gozará de derecho preferente de registro en todo el territorio comunitario, siempre que verse sobre marcas registradas con antigüedad superior a diez años y que no exista una marca idéntica previamente registrada en el país en el que se quiera registrar la misma marca. Que el derecho de prioridad, dice la interpretación, es el reconocimiento jurídico que se otorga a quien con anterioridad solicitó el registro de una marca o quien ha sido titular del registro de una marca similar o idéntica a la nueva que pretende registrarse. Que la transitoria indicada se orienta a recompensar el empeño y esfuerzo del empresario al mantener su marca más de diez años en el mercado; y que, para que esta opción sea válida no deberá existir en el país miembro en el cual se pretende el registro de otra marca idéntica que además ampare los mismo productos o servicios; siendo que, la razón de esta negativa, es la de evitar la confusión entre los consumidores. Finalmente señala que, el derecho de prioridad puede ser ejercido dentro del término de un año, contado a partir de la vigencia de la Decisión 313. Las conclusiones del documento interpretativo son consecuentes con las referencias señaladas. **SÉPTIMO.-** La Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena entró en vigencia en el Ecuador, a partir de su publicación en el Registro Oficial No. 893 de 13 de marzo de 1992, cuya disposición transitoria quinta a la letra dice: “Los derechos de propiedad industrial concedidos válidamente en cualquiera de los Países Miembros, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Decisión, que versen sobre marcas registradas, con una antigüedad superior a diez años, gozarán del derecho preferente de registro en el resto de Países Miembros y por el término de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, siempre que no exista una marca idéntica previamente registrada en el Países Miembro donde se solicite dicho registro, que ampare los mismos productos o servicios, o productos o servicios similares de modo tal que puedan inducir al público a error”. La norma transcrita, contiene varios elementos que deben ser analizados en el presenta caso; toda vez que la solicitud de registro de la denominación BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta), presentada por Inversiones Plurimarcas S.A., se la ha formulado con fundamento en la citada disposición comunitaria; al efecto se aprecia que tales elementos son los siguientes: a) Que los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina, deben habérselos adquirido con anterioridad a la vigencia de la decisión; esto es, antes del 13 de marzo de

1992, b) Que estos derechos deben versar sobre marcas registradas, c) Que la antigüedad del registro debe ser superior a diez años, es decir, el registro debe hacerse concedido por lo menos diez años un día antes de la vigencia de la decisión comunitaria, d) Que, en tal situación, los titulares del registro antiguo gozarán de derecho preferente para registrar sus marcas en el resto de países miembros, e) Que, ese derecho preferente de registro solo puede ejercerse dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la Decisión Comunitaria. F) Que, el registro solicitado es procedente cuando no exista una marca idéntica previamente registrada en el país en el que se solicita el registro; y, g) Que, la marca registrada ampare los mismos productos o servicios o productos o servicios similares de modo tal que puedan inducir a error al público consumidor. Cabe entonces determinar si, en el presente caso concurren los elementos preestablecidos, a ese objeto, la Sala encuentra: Que, Inversiones Plurimarcas S.A. es propietaria de la marca Belmont Extra Suave (etiqueta), para proteger productos de la clase internacional No. 34 (Cigarrillos, picadura y demás productos de tabaco), inscrita en Venezuela bajo el No. 79.508-F de 14 de julio de 1975; esto es, con anterioridad a la vigencia de la Decisión 313 (13 de marzo de 1992); conforme aparece del expediente administrativo en el que consta copia, del mencionado registro como de la cesión otorgada por C.A. Cigarrera Bigott Sucesores, a favor de la solicitante; la cual a su vez, transfirió sus derechos a C. Cigarrera Bigott SUC. Por manera que tales derechos versan sobre una marca registrada en Venezuela, país miembro de la Comunidad Andina. La solicitud de registro de la marca se la presenta en el Ecuador, integrante también de la Comunidad Andina. Que, el registro venezolano No. 79.508-F ha sido concedido el 14 de julio de 1975, en tanto que la Decisión 313 entró en vigencia el 13 de marzo de 1992, de lo cual se infiere que la marca tiene una antigüedad superior a diez años. Que, la solicitud de registro en el Ecuador ha sido presentada el 12 de febrero de 1993 bajo el No. 37103; esto es, dentro del término de un año, establecido por la quinta disposición transitoria de la Decisión que se invoca. En este contexto, resulta evidente que, al hacerse cumplido tales requisitos, la solicitante tenía derecho preferente para registrar su marca en el Ecuador; correspondido, en consecuencia entrar al análisis de ese derecho preferente; para ello precisa relieves que los términos jurídicos debe ser considerados en su sentido más natural y obvio; a menos que la legislación haga definición expresa sobre aquellos o determine en la norma, el alcance jurídico de los términos utilizados. Según el Diccionario de la

Real Academia de la Lengua, la preferencia es “Primacía, ventaja o mayoría que una persona o cosa tiene sobre otra, ya en el valor, ya en el merecimiento.² Elección de una cosa o persona, entre varias; inclinación favorable o predilección hacia ella.”. Es decir que, al concederse un derecho preferente de registro, se lo hace bajo un entendido de competencia entre varios sujetos que tienen una misma condición a propósito; ya que la preferencia, el privilegio o el discrimen, solo puede existir en relación a un grupo de cosas intereses o derechos que se hallen en igual situación. La norma comunitaria de marras, de manera clara, establece las condiciones que deben cumplirse para el ejercicio del derecho preferente de registro; al ordenar que quien pretende beneficiarse de aquel, está obligado a probar que es titular de un registro válidamente concedido en uno de los Países Miembros, con anterioridad a la vigencia de la Decisión, que está antelación sea superior a diez años; y, que la solicitud de registro en otro País Miembro se la formule dentro de término de un año, contado a partir de la entrada en vigencia de la Decisión. De modo que, el alcance de esa preferencia, primacía, ventaja, inclinación favorable o predilección, surge al cumplirse las condiciones o requisitos impuestos por la norma; la cual, desde luego, así se desprende de su texto, tiene a su vez una sola restricción que opera más allá del cumplimiento de las condiciones referidas, y que tiene relación con la registrabilidad del signo solicitado, cuando en el País Miembro en el que se pretende el reconocimiento del derecho preferente (nacido del registro anteriormente conferido en otros país miembro), exista una marca idéntica previamente registrada que ampare los mismos productos o servicios, o productos o servicios similares de modo tal que puedan inducir al público a error. Por manera que, es indispensable, determinar si, en la especie, se presenta esta restricción, que es la única causa imposibilitadota del registro; para lo cual se aprecia: que los requisitos para el registro de una marca son de naturaleza sustancial, consecuentemente son aplicables al caso, las disposiciones comunitarias vigentes a la fecha de la solicitud (12 de febrero de 1993); esto es las contenidas en la Decisión 313; así lo establece el Tribunal Comunitario, en su interpretación prejudicial; pues la Decisión 344 fue publicada en Registro Oficial No. 327 de 30 de noviembre de 1993 y entró en vigencia desde el 1 de enero de 1994. Que la citada norma transitoria al restringir el registro, como se viene analizando, solo se refiere a la existencia de una marca idéntica previamente registrada en el País en el cual se ha formulado la solicitud que proteja los mismos productos o servicios o productos o servicios similares de modo que

puedan inducir a error al público consumidor. La identidad no es otra cosa que el grado de correspondencia total de una cosa frente a otra; es idéntico un bien que, con relación a otro, contiene los mismos elementos; por tanto, es sinónimo de igual o de exacto a otro. En la especie, la marca solicitada es Belmont Extra Suave (etiqueta) que “consiste en una etiqueta rectangular con una franja oscura perpendicula, en el medio sobre fondo blanco se lee en letra oscura “Belmont”, y debajo, en letra de mano, sobre fondo oscuro se lee “Extra suave”...”. Tabacalera Andina S.A. TANASA, con fecha 19 de mayo de 1994, presenta primera observación al registro, fundada en que es titular de la marca “EL EXTRA SUAVE” que protege productos de la misma clase internacional; razón por la cual no puede registrarse al incurrir en el impedimento previsto en el artículo 73 literal a) de la Decisión 313 y no cumplir con lo preestablecido en el artículo 71 de la misma Decisión. Estima el observante que las marcas en conflicto son idénticas, amparan los mismos bienes y su registro induciría a error al público consumidor, lo cual constituiría competencia desleal; pide que se deniegue el registro. En la misma fecha Industrias del Tabaco Alimentos y Bebidas S.A. ITABSA, presenta sus observaciones, afirmando ser titular de la marca registrada BELMONT que protege productos de la misma clase internacional, por lo que, entre las marcas en conflicto existe identidad, fundada en las disposiciones comunitarias que allí expresa, pide se rechace el registro. Afirmando asimismo que la solicitante es una compañía venezolana cuyo único accionista es C.A. Cigarrera Bigott Sucesores, la cual celebró una transacción con Philip Morris INC, antecesora en el derecho de Belmont, reconociendo que ningún derecho tiene sobre esa marca en el Ecuador, cuando convino en allanarse a la demanda de nulidad de un registro ilegalmente concedido. Que, British-American Tobacco Company, accionista de C.A. Cigarrera Bigott Sucesores solicitó el registro de Belmont, habiendo ITABSA presentado observaciones, por lo que se rechazó el registro. En la resolución impugnada, el Director Nacional de Propiedad Industrial, aceptando las observaciones presentadas deniega el registro de la marca solicitada, considerando que, se ha verificado la titularidad de las marcas que concurren con sus observaciones; que, la marca solicitada Belmont Extra Suave (etiqueta), constituye la unión de las marcas observantes Belmont y Extra Suave; que de la forma en que se hallan redactadas las marcas en controversia, existen semejanzas, siendo definitivo el riesgo de confusión; que los bienes que amparan las marcas y los de la denominación solicitada pertenecen a la misma clase

internacional; apreciaciones a las que llega luego del examen de registrabilidad, para la cual aplica las reglas generalmente aceptadas. Al respecto, es pertinente señalar que el examen de registrabilidad de las marcas en pugna debió hacerse separadamente; esto es haciendo las comparaciones pertinentes entre la marca solicitada, frente a cada una de las marcas observantes; pues no es procedente que para realizar el examen, éstas sean unidas; es decir se fundan como una sola, a fin de efectuar la comparación con aquélla; pues cada marca tiene su propia estructura y pertenece a distinto titular, quien tiene los derechos que la normativa nacional y comunitaria establece por efecto del registro. Si cada registro es una individualidad jurídica, el examen de registrabilidad con la denominación solicitada debe hacerse también de modo independiente. Es de toda evidencia que la Administración incumplió sus deberes al efectuar el análisis de manera incorrecta. Ahora bien, la comparación que debe hacerse en el presente caso, está destinada a determinar si entre las marcas en conflicto existe identidad, puesto que solo a ella se refiere la disposición transitoria quinta que corresponde aplicarse al asunto. En este contexto, si se hace la comparación entre BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta) y El Extra Suave, de propiedad de la primera observante, fluye, sin esfuerzo; que las marcas no son idénticas. Igualmente si se compara BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta), con BELMONT, motivo de la segunda observación, se concluye que entre éstas no existe la identidad exigida. Si bien, de las marcas, comparadas, se desprende que contienen elementos similares, tal similitud no aparece en la norma que se aplica, como factor que sirva de sustento para desestimar el registro. Coligiéndose por consiguiente, que al expedirse la resolución impugnada, emanada del Director Nacional de Propiedad Industrial, no se observó, como correspondía la disposición transitoria quinta de la Decisión 313, ya que evidentemente no existía en el Ecuador una marca idéntica a la solicitada, registrada previamente. Cabe asimismo señalar que, el hecho de que las marcas registradas en el Ecuador. El Extra Suave y Belmont, protejan productos de la misma clase internacional que pretende ampararla solicitada, por ser requisito copulativo, solo podría ser analizado si, en el examen de registrabilidad, se encontrare que las marcas en conflicto son idénticas; caso contrario, al tenor de la norma señalada, resulta irrelevante. De lo dicho se desprende que la marca solicitada para registro cumplió, en su integridad, los requisitos señalados para ejercer el derecho preferente de registro en la tantas veces mencionada disposición transitoria quinta de la decisión 313;

norma jurídica que estaba llamada a cumplirse por la Administración. Es necesario sin embargo, señalar que, para evitar riesgos de confusión, la doctrina y la jurisprudencia marcaría recomiendan que en la publicidad y en los medios de comercialización de los productos, debe tomarse en cuenta de modo indispensable, la determinación del origen empresarial del bien, a fin de que el consumidor no tenga dificultad alguna en el escogitamiento del producto. Es pertinente señalar que TANASA presentó su observación sobre la base de ser titular de la marca EL EXTRA SUAVE registrada con el No. 1034/76, e ITBASA sobre la base de ser titular de la marca BELMONT, registrada bajo el No. 532/63; en tanto que la transacción hace referencia a la nulidad del registro de la marca BELMONT No. 2015 de 12 de julio de 1976; razón por la cual la Sala estima que aquella no tiene incidencia en este proceso. **OCTAVO.-** Al escrito de 31 de enero de 2000, TANASA agrega copia del escrito presentado en esa misma fecha ante el Director Nacional de Propiedad Industrial, por medio del cual le comunica la renuncia a la marca de fábrica El Extra Suave No. 1034.76 de 5 de abril de 1976, en virtud de que se ha convertido en un signo que en el comercio sirva para describir una de las características el producto que ampara dicha marca, como cigarrillos, siendo por tanto un término de uso común. Petición que ha sido aceptada en resolución de 1 de febrero de 2000, conforme el documento que corre de fojas 151. Este hecho se lo aprecia como elemento que ya no permite a la Sala pronunciarse sobre la acción de cancelación de esa marca, por haber desaparecido. Por todo lo expuesto, la Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, aceptándose la demanda se declara la ilegalidad del acto administrativo contenido en la resolución expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 15 de julio de 1997 a las 10H30, consecuentemente se dispone el registro de la marca Belmont Extra Suave (etiqueta), solicitado por la actora, al tenor de lo dispuesto en la quinta disposición transitoria de la Decisión No. 313 expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No ha lugar a las otras pretensiones de la recurrente. Remítase por Secretaría, copia certificada de esta resolución al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Notifíquese con esta sentencia al Procurador General del Estado. Sin costas. NOTIFÍQUESE.