



**SUMARIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

	Pág.
Proceso 42-IP-2017	Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 3193-2014 Referencia: Nombre comercia I PROFILMS (mixto) y marca PROTECFILMS (mixta). ..... 2
Proceso 50-IP-2017	Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 1062/2014 Referencia: Marcas involucradas G (mixta) GG (mixta)..... 28

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 7 de julio de 2017

**Proceso** : 42-IP-2017

**Asunto** : Interpretación Prejudicial

**Consultante** : Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

**Expediente interno del Consultante** : 3193-2014

**Referencia** : Nombre comercial **PROFILMS** (mixto) y marca **PROTECFILMS** (mixta).

**Magistrado Ponente** : Hugo Ramiro Gómez Apac

**VISTOS**

El Oficio N° 3193-2014-0/5<sup>a</sup> SECA-CSJLI-PJ del 8 de febrero de 2017, recibido vía correo electrónico la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 136, y de los Artículos 172 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 3193-2014; y,

El Auto del 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

**A. ANTECEDENTES****1. Partes en el Proceso Interno**



**Demandante** : Protecfilms S.A.C.

**Demandados** : Profilms S.A.C.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

## 2. Hechos relevantes

- 2.1. Con fecha 28 de diciembre de 2011, Profilms S.A.C. solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú (en adelante, **el Indecopi**) la nulidad del registro de la marca PROTECFILMS (mixta), otorgada a favor de Protecfilms S.A.C.<sup>1</sup> el 20 de marzo de 2007, para distinguir productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>2</sup>, atendiendo a que es confundible con su nombre comercial PROFILMS (mixto), del que es titular desde el 26 de abril de 2000.

Nombre comercial	Marca registrada
	

- 2.2. El 19 de septiembre de 2012, mediante Resolución 3100-2012/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, declaró infundada la acción de nulidad interpuesta.
- 2.3. El 19 de octubre de 2012, Profilms S.A.C. interpuso recurso de reconsideración, el mismo que fue considerado como apelación por la autoridad administrativa.
- 2.4. El 15 de marzo de 2013, Protecfilms S.A.C. absolvió la apelación manifestando que los signos confrontados no son confundibles y se adhirió a la apelación.
- 2.5. El 30 de abril de 2013, mediante proveído de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi se denegó la adhesión de la apelación presentada por Protecfilms S.A.C.
- 2.6. El 17 de diciembre de 2013, mediante Resolución 4379-2013/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi

<sup>1</sup> Bajo Certificado 126500.

<sup>2</sup> **Clase 17:** Láminas de polietileno para protección de vidrios y materias plásticas comprendidas en la clase.

revocó el pronunciamiento emitido por la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi que declaró fundada la acción de nulidad.

- 2.7. El 12 de mayo de 2014, Protecfilms S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa.
- 2.8. El 24 de septiembre de 2014, el Indecopi contestó la demanda.
- 2.9. El 27 de octubre de 2014, Profilms S.A.C. contestó la demanda.
- 2.10. El 9 de junio de 2016, mediante Resolución N° 6, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú emitió sentencia, declarando infundada la demanda.
- 2.11. Con fecha 21 de julio de 2016, Protecfilms S.A.C. presentó recurso de apelación contra la sentencia de fecha 9 de junio de 2016.
- 2.12. Con fecha 27 de octubre de 2016, el Indecopi absolvió el traslado de la apelación.
- 2.13. El 8 de febrero de 2017, mediante Oficio N° 3193-2014-0/5<sup>ta</sup> SECA-CSJLI-PJ, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

### **3. Argumentos de la demanda presentada por Protecfilms S.A.C.**

- 3.1. Se habría vulnerado el derecho a la debida motivación, debido a que la resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi no habría considerado que los signos no son confundibles.
- 3.2. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi no debió otorgarle protección al diseño de uso común utilizado por Profilms S.A.C., debido a que diversas empresas suelen usar el diseño de una etiqueta con vértice doblado.
- 3.3. No se consideró su adhesión a la apelación, en la que se alega que Profilms S.A.C. no demostró el uso continuo del nombre comercial.

### **4. Argumentos de la contestación presentada por el Indecopi**

- 4.1. Los signos confrontados son confundibles debido a que existiría vinculación entre las actividades económicas y los productos que distinguen los signos confrontados, y similitud gráfica entre dichos signos (diseño de una etiqueta rectangular con uno de sus vértices doblados y ocho letras ubicadas en los extremos de los signos).





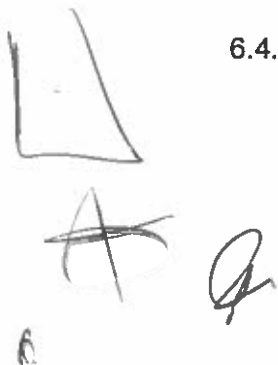
- 4.2. El vértice doblado no está presente en otras marcas y no es un signo genérico ni común.
- 4.3. Los argumentos respecto al supuesto carácter descriptivo o común de la figura de un vértice doblado resulta improcedente toda vez que no ha sido materia de discusión en sede administrativa por lo que no puede ser introducido en sede judicial.
- 4.4. La resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi se encuentra debidamente motivada, y no se pronunció respecto al argumento de la adhesión (uso continuo del nombre comercial) debido a que la adhesión fue desestimada previamente sin ser cuestionada por la demandante.

#### **5. Argumentos de la contestación presentada por Profilms S.A.C.**

- 5.1. Se ha acreditado con facturas que utiliza el nombre comercial desde el 26 de abril de 2000, en diversos departamentos de la República del Perú, acreditando un uso continuo.
- 5.2. Los signos son confundibles a nivel gráfico, fonético y conceptual.
- 5.3. La marca PROTECFILMS (mixta) es una imitación del nombre comercial PROFILMS (mixto) y distingue los mismos productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 5.4. Dada la similitud gráfica existente entre los mismos, se concluye que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

#### **6. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia**

- 6.1. El 9 de junio de 2016, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú emitió sentencia, declarando infundada la demanda al considerar que los signos son confundibles.
- 6.2. Existe una vinculación competitiva entre los productos y las actividades económicas que distinguen los signos.
- 6.3. Los signos comparten el mismo diseño estilizado de una etiqueta rectangular con uno de los vértices doblados, lo que aunado a que comparten las primeras sílabas y la misma terminación, genera un impacto visual muy similar.
- 6.4. No es posible tomar como válida la afirmación de que el *"diseño estilizado de una etiqueta rectangular con uno de los vértices doblados"* resulte ser





una figura genérica y de uso común y/o descriptivo de los tipos de productos que distingue, toda vez que la figura a la que se hace referencia no evoca a los productos o actividades relacionadas de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, y no se advierte de los actuados administrativos que la figura sea de uso común.

6.5. No correspondía atender la solicitud de adhesión a la apelación debido a que la resolución que la rechazó no fue cuestionada, por lo que no se puede discutir en sede judicial lo que no ha sido materia de cuestionamiento en sede administrativa.

**7. Argumentos de apelación presentada por Protecfilms S.A.C.**

7.1. No existe riesgo de confusión entre la marca registrada PROTECFILMS (mixta) y el nombre comercial PROFILMS (mixto).

7.2. Los productos que distinguen los signos son diferentes (*PROTECFILMS: láminas de polietileno para protección de vidrios y productos de materias plásticas y PROFILMS: suministro e instalación de láminas de seguridad para decoración y control solar para cristales de vehículos automotrices e inmuebles*) y van dirigidos a consumidores especializados, que prestan un mayor grado de atención.

7.3. No se tomó en consideración que el elemento figurativo en el cual se basa la semejanza entre los signos es de uso común, genérico y además descriptivo de los productos que distingue "láminas de seguridad".

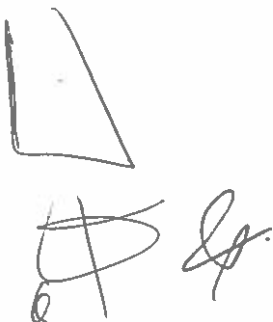
7.4. No se tomó en consideración su petición formulada mediante la adhesión a la apelación referido a la acreditación del uso continuo del nombre comercial, sin motivación alguna.

**8. Argumentos de la absolución de apelación presentada por el Indecopi**

8.1. Es evidente el riesgo de confusión entre el nombre comercial PROFILMS S.A.C. (mixto) usado por Profilms y el elemento relevante de la marca registrada PROTECFILMS (mixta), dado que presentan una impresión visual de conjunto similar y distinguen productos y servicios vinculados.

8.2. Los signos presentan el mismo diseño de una etiqueta rectangular con uno de los vértices doblados aunado al hecho de que comparten ocho letras que se encuentran ubicadas en los extremos de los signos. Los signos presentan una impresión visual de conjunto similar.

8.3. La figura del vértice doblada que se aprecia en los signos confrontados no es una figura que esté presente en otras marcas registradas ni es genérico ni común. Los argumentos sobre el supuesto carácter descriptivo





o común del elemento figurativo son improcedentes al no haber sido materia de discusión en sede administrativa.

- 8.4. Asimismo, en el escrito de demanda no se cuestionó la vinculación entre los productos y servicios que distinguen los signos, la existencia de vinculación entre los mismos constituye cosa decidida.

## B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicita Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 136, y de los Artículos 172 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>3</sup>, y solicitó que se explique lo siguiente:

- (i) ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para considerar que existe uso real, continuo y efectivo de un nombre comercial? En ese sentido, ¿cómo debe ser analizado el ámbito geográfico en este aspecto?
- (ii) ¿Qué criterios se deben tener en cuenta en la determinación de un mejor derecho de propiedad industrial cuando se encuentran confrontados una marca y un nombre comercial?

<sup>3</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

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

*(...)*

*b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rotulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;*

*(...)"*

*"Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.*

*La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.*

*Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.*

*No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.*

*Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad."*

*"Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular*

*Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda."*



Proceso 42-IP-2017

- (iii) ¿Se pueden considerar confundibles una marca y un nombre comercial, que además de distinguir productos y servicios vinculados, se encuentran conformados por un elemento figurativo semejante y cuyos elementos denominativos relevantes comparten la mayoría de sus letras?
- (iv) ¿Cómo se acredita que un elemento conformante de un signo distintivo es de uso común en la clase? En todo caso ¿A quién corresponde acreditarlo?
2. Procede la interpretación del Literal b) del Artículo 136, y de los Artículos 172 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente para el presente caso.
3. De oficio, procede interpretar el Literal g) del Artículo 135 y los Artículos 159, 190, 191 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>4</sup>, por ser materia de controversia la nulidad de un registro de

<sup>4</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

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

(...)

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(...)”

**“Artículo 159.-** Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

*En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las provisiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.*

*En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.”*

**“Artículo 190.-** Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

*Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.*

*Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.”*

**“Artículo 191.-** El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.”





marca supuestamente concedido en contravención de lo dispuesto en el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión antes indicada, así como el alcance de la protección del nombre comercial.

### C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La nulidad de registro de marca.
2. El nombre comercial.
3. Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia.
4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
5. Comparación entre signos mixtos.
6. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil.
7. Preguntas formuladas por la corte consultante.

### D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

#### 1. La nulidad de registro de marca

- 1.1. Profilms S.A.C. solicitó la nulidad de la marca PROTECFILMS (mixta), por la presunta confusión de dicha marca con el nombre comercial PROFILMS (mixto); en consecuencia, resulta pertinente analizar este tema.
- 1.2. El Artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro:
  - La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 o del Artículo 135 de la Decisión 486.
  - La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste hubiera sido efectuado de mala

---

*"Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191 "*

fe. En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

- 1.3. De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si el acto administrativo que concedió el registro de la marca PROTECFILMS (mixta), incurre en la causal de nulidad relativa contemplada en el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486, conforme lo dispone el Artículo 172 de la misma norma.

## 2. El nombre comercial

- 2.1. Profilms S.A.C. sostiene ser titular del nombre comercial PROFILMS (mixto), sobre el cual sustenta la presente acción de nulidad, por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial.
- 2.2. El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.<sup>5</sup>
- 2.3. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como *"...cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil."*
- 2.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

### Características del nombre comercial

- 2.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes<sup>6</sup>:
  - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
  - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

<sup>5</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 40-IP-2013 del 9 de junio de 2013, p. 10.

<sup>6</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-IP-2009 del 12 de noviembre de 2009.



- El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

### Protección del nombre comercial

- 2.6. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.
- 2.7. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: *"Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores".*<sup>7</sup>
- 2.8. Este Tribunal también ha manifestado que:

*"(...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (...). Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro".*<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 45-IP-98, publicada en la Gaceta Oficial N° 581 del 12 de julio de 2000.

<sup>8</sup> Ibidem.



- 2.9. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional *"que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario".*<sup>9</sup>
- 2.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada país miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
- 2.11. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
- 2.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.
- 2.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.

<sup>9</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-IP-98.

3. **Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia**
- 3.1. La corte consultante solicitó que se explique cómo debe analizarse el ámbito geográfico de protección del nombre comercial, por lo que se desarrollará el presente acápite.
- 3.2. De conformidad con lo establecido en el Artículo 191 de la Decisión 486 el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
- 3.3. Es una realidad de los Países Miembros de la Comunidad Andina que excepcionalmente dos o más empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes usen nombres comerciales idénticos o similares, sin que haya riesgo de confusión o asociación, lo que tiene que determinarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.<sup>10</sup>

En efecto, es usual y frecuente en los países miembros de la Comunidad Andina que dos o más empresas pequeñas (restaurantes, bodegas, bazares, bares, hostales, etc.) utilicen nombres comerciales idénticos o similares, principalmente relacionados con los nombres y apellidos de personas naturales, y que operan en ámbitos geográficos distintos, lo cual hace necesario dar una solución a este tipo de situaciones que serían excepcionales al principio general de protección de los signos en todo el territorio nacional.

- 3.4. Por tal razón, este Tribunal, considera que, de manera excepcional y con relación a los signos distintivos que ya operan en el mercado, se podrá

<sup>10</sup> La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI menciona lo siguiente:

*“A diferencia de las marcas, que se aplican a productos que pueden circular dentro de un territorio e incluso exceder de las fronteras de un país, los nombres comerciales a menudo distinguen a empresas cuyas actividades están limitadas a cierto territorio. En estos casos sería permisible, por ejemplo, que dos empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes puedan usar nombres comerciales o similares, pues no habría riesgo de interferencia ni de confusión. Esto tendrá necesariamente que apreciarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.”*

(Subrayado agregado)

Taller de la OMPI sobre Signos distintivos y Denominaciones de origen para funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos. Caracas, 17 y 18 de junio de 1997. Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI: OMPI/MAO/CCS/97/1, p. 20.

En: [http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI MAO CCS 97/OMPI MAO CCS 97 1 E.pdf](http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI%20MAO%20CCS%2097/OMPI%20MAO%20CCS%2097%201%20E.pdf)  
(Consulta: 30 de mayo de 2017).



establecer la coexistencia de los signos en conflicto, analizando caso por caso, sobre la base de los siguientes criterios<sup>11</sup>:

- a) Que los titulares de los signos distintivos en conflicto hayan actuado de buena fe y sin generar actos de competencia desleal al momento de obtener el registro o el primer uso.
- b) Que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios del mismo rubro o actividad económica, sin importar si dicha actividad se realiza a través del comercio tradicional o mediante canales virtuales.
- c) Que no se haya presentado anteriormente ninguna acción o reclamación administrativa o judicial que cuestione el derecho de uno de los titulares de los signos en conflicto.
- d) Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando en ámbitos geográficos distintos y no exista riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto y la percepción del público consumidor.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Estos criterios son aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada.

<sup>12</sup> El grado de conocimiento de los signos en conflicto para establecer si tienen un nivel bajo, medio o alto de impacto en el consumidor. Así, se pueden aplicar, entre otros, los siguientes criterios:

- Nivel de afluencia de consumidores locales y turistas en el ámbito geográfico en que se desenvuelven los signos en conflicto. Entre mayor afluencia mayor nivel de impacto.
- Utilización de canales físicos o virtuales para comercializar los productos o servicios que identifican los signos en conflicto. Entre mayor presencia virtual mayor nivel de impacto.
- Nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios que identifican los signos en conflicto. Entre mayor de publicidad en medios masivos mayor nivel de impacto.

**La percepción del público consumidor para determinar la posibilidad de error en su elección, de conformidad con lo siguiente:**

- **Criterio del consumidor medio:** si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- **Criterio del consumidor selectivo.** Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros



- 3.5. Se entiende por ámbito geográfico distinto el hecho de que los locales comerciales o industriales estén ubicados en diferentes provincias, departamentos o regiones dentro de un mismo país. Es importante precisar que la sola lejanía no es garantía de ausencia de riesgo de confusión, por lo que se deberá tener en consideración el nivel de afluencia de consumidores locales y turistas, los canales físicos o virtuales para comercializar los productos o servicios y el nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios.
- 3.6. Dentro de un mismo ámbito geográfico (barrio, localidad, parroquia, distrito, cantón, municipalidad) no pueden coexistir dos o más nombres comerciales idénticos o similares que induzcan a riesgo de confusión en los consumidores.
- 3.7. No cabe la posibilidad de coexistencia si el nombre comercial usado por primera vez ha sido inscrito en el registro de propiedad industrial al mismo tiempo que su primer uso, como tampoco si uno de los signos en conflicto es notorio.
- 3.8. Ahora bien, es importante aclarar que la coexistencia de dos signos distintivos (que se encuentran operando en ámbitos territoriales distintos) no se puede interpretar como un impedimento para que los titulares de dichos signos puedan ampliar o expandir sus actividades económicas, siempre que actúen de buena fe y se mantengan todas las demás condiciones que dieron lugar a su coexistencia; y, en el evento de que los titulares de dichos signos o uno de ellos inicie su expansión territorial llegando o pudiendo llegar a tener presencia en el ámbito de influencia territorial del otro, estos pueden suscribir un Acuerdo de Coexistencia, en el que se deberán incluir cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto, acuerdo que deberá ser puesto en conocimiento de la autoridad competente a fin de que esta lo apruebe o rechace, observando los parámetros que sobre el particular ha establecido este Tribunal.

---

específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente de que el servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

- **Criterio del consumidor especializado:** Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.



4. **Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos**

- 4.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca PROTECFILMS (mixta) y el nombre comercial PROFILMS (mixto) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en las causales de irregistrabilidad previstas en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente:

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

*(...)*

- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o asociación;*

*(...)"*

- 4.2. Como se desprende de estas disposiciones, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero o a un nombre comercial protegido, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.<sup>13</sup>

- a) **El riesgo de confusión**, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- b) **El riesgo de asociación**, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

- 4.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor.

<sup>13</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

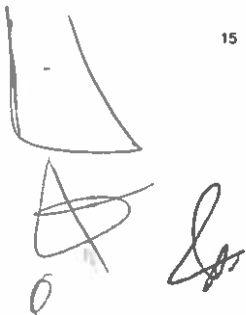


- 4.4. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen.
- 4.5. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:<sup>14</sup>
- a) **Fonética:** se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
  - b) **Ortográfica:** se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
  - c) **Conceptual (o ideológica):** se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
  - d) **Gráfica (o figurativa):** se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
- 4.6. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:<sup>15</sup>
- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
  - b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor

---

<sup>14</sup> Ibidem.

<sup>15</sup> Ibidem.





difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:
  - (i) **Criterio del consumidor medio:** si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 17, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de los mismos.

- (ii) **Criterio del consumidor especializado:** si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo; es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Ver Interpretación Prejudicial 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

- 4.7. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
- 4.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
- 4.9. En conclusión, en el caso materia de análisis se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con las reglas y pautas antes desarrolladas.

## 5. Comparación entre signos mixtos

- 5.1. En tanto que la acción de nulidad se sustenta en la presunta confusión entre la marca PROTECFILMS (mixta) y el nombre comercial PROFILMS (mixto), es necesario que estos se comparen teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos y gráficos.
- 5.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
- 5.3. De acuerdo con la doctrina especializada, *"en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores"*.<sup>17</sup>
- 5.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Fundamentos del Derecho de Marcas*. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240.

<sup>18</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.



Proceso 42-IP-2017

- 5.5. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.<sup>19</sup>
- 5.6. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:<sup>20</sup>
- a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:
- (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que puedan salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario<sup>21</sup>. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 del 13 de junio de 2016.

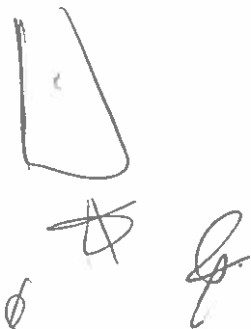
<sup>20</sup> Ibidem.

<sup>21</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo *sol*; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo *terr*, en *enterráis*.

<sup>22</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de "morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra *mujeres* contiene dos morfemas: *mujer* y *-es*. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., *de*, *no*, *yo*, *el*, *ar*, *-s*, *-ero*. Unidad mínima de significado. La terminación verbal *mos* contiene dos morfemas: *persona*, *primera* y *número, plural*.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

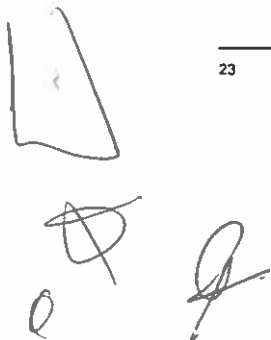
- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
  - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
  - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
- (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
- (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos:
- (i) **El trazado:** son los trazos del dibujo que forman el signo.
  - (ii) **El concepto:** es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
  - (iii) **Los colores:** si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.





- (iv) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe.
  - (v) Entre los dos elementos del signo gráfico figurativo, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
  - (vi) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.<sup>23</sup>
- c) Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.
- 5.7. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
- 6. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil**
- 6.1. En el presente caso la corte consultante nos pregunta sobre los elementos de uso común en un signo. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil.
- 6.2. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:
- "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:***  
(...)  
g) *consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;*  
(...)"
- 6.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado

<sup>23</sup> De modo referencial, ver Proceso 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015, p. 10.





exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.

- 6.4. En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren.
- 6.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.<sup>24</sup>
- 6.6. En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las que *"habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos técnicos"*.<sup>25</sup>
- 6.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.<sup>26</sup>
- 6.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del

<sup>24</sup> Ver Interpretación prejudicial recaída en el Proceso 378-IP-2016 del 09 de marzo del 2017, p.5.

<sup>25</sup> OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*. Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 71.

<sup>26</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016.

público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.<sup>27</sup>

- 6.9. Es pertinente señalar que la palabra o frase que constituye un término genérico, técnico, descriptivo o de uso común respecto de los productos o servicios de una clase, puede también tener esa naturaleza con relación a los productos o servicios de otra clase, si es que entre ellos hay vinculación o conexión competitiva. Sin embargo, considerando la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, habrá situaciones en las que, pese a existir dicha vinculación o conexión competitiva, la palabra o frase que es un término genérico, técnico, descriptivo o de uso común respecto de los productos o servicios de una clase, no lo será con relación a los productos o servicios de otra clase.
- 6.10. Dicho en otras palabras, que una palabra o frase sea un término genérico, técnico, descriptivo o de uso común respecto de los productos o servicios de una clase, no implica que también lo sea, necesariamente, respecto de los productos o servicios de otra clase, pese a existir entre ellos vinculación o conexión competitiva. El hecho de que se dé esta circunstancia—la vinculación o conexión competitiva—, no significa que haya que efectuar una extrapolación automática, sino que habrá que considerar, caso por caso, si lo que califica como término genérico, técnico, descriptivo o de uso común para los productos o servicios de una clase también califica como tal con relación a los productos o servicios de otra clase.
- 6.11. La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa.
- 6.12. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

## 7. Preguntas formuladas por la corte consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de

<sup>27</sup> De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12.





Proceso 42-IP-2017

las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

- 7.1. **¿Qué criterios se deben tener en cuenta para considerar que existe uso real, continuo y efectivo de un nombre comercial? En ese sentido, ¿cómo debe ser analizado el ámbito geográfico en este aspecto?**

En relación con la pregunta formulada sobre qué criterios se deben tomar en cuenta para considerar que existe un uso real, continuo y efectivo en el mercado se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 2 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.

Tratándose de la pregunta formulada sobre cómo debe ser analizado el ámbito geográfico del nombre comercial se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 3 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.

- 7.2. **¿Qué criterios se deben tener en cuenta en la determinación de un mejor derecho de propiedad industrial cuando se encuentran confrontados una marca y un nombre comercial?**

En el caso de nombres comerciales se deberá acreditar el uso previo del signo a efectos de evaluar la existencia de un mejor derecho de propiedad, sin perjuicio de los criterios señalados en el numeral 3.4 del Tema 3 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.

- 7.3. **¿Se pueden considerar confundibles una marca y un nombre comercial, que además de distinguir productos y servicios vinculados, se encuentran conformados por un elemento figurativo semejante y cuyos elementos denominativos relevantes comparten la mayoría de sus letras?**

En relación con la pregunta formulada, para determinar si son confundibles una marca y un nombre comercial que además de distinguir productos y servicios vinculados, se encuentran conformados por un elemento figurativo semejante y cuyos elementos denominativos relevantes comparten la mayoría de sus letras, se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en los Temas 4, 5 y 6 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.

- 7.4. **¿Cómo se acredita que un elemento conformante de un signo distintivo es de uso común en la clase? En todo caso ¿A quién corresponde acreditarlo?**

En relación a la pregunta formulada, se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 6 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno N° 3193-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

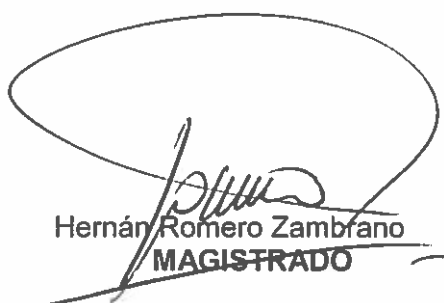
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.



Cecilia Luisa Alón Quinteros  
**MAGISTRADA**



Luis Rafael Vergara Quintero  
**MAGISTRADO**



Hernán Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**



Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**



---

Proceso 42-IP-2017

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**PRESIDENTA**

Gustavo García Brito  
**SECRETARIO**

Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 07 de julio de 2017**

**Proceso** : 50-IP-2017

**Asunto** : Interpretación Prejudicial

**Consultante** : Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia

**Expediente interno del Consultante** : 1062/2014

**Referencia** : Marcas involucradas **G** (mixta) **GG** (mixta)

**Magistrado Ponente** : Hugo Ramiro Gómez Apac

**VISTOS**

El Oficio 065/2017 del 9 de febrero de 2017, recibido vía courier el 20 de febrero del mismo año, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 1 y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 1062/2014; y,

El Auto del 24 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

**A. ANTECEDENTES****1. Partes en el Proceso Interno**

**Demandante** : Guccio Gucci S.P.A.

**Demandado** : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia

**Tercero Interesado** : Guess?, INC.

## 2. Hechos relevantes

- 2.1. El 17 de septiembre de 2012, GUESS?, INC. (en adelante, **GUESS**) solicitó al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, el **SENAPI**) del Estado Plurinacional de Bolivia, el registro del signo G (mixto)<sup>1</sup> para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.<sup>2</sup>



- 2.2. La solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia N° 447, bajo el número de publicación 157400<sup>3</sup>, siendo objetada el 15 de enero de 2013 por GUCCIO GUCCI S.P.A. (en adelante, **GUCCI**) en base a la titularidad que ostenta sobre la marca GG (mixta), registrada con anterioridad con Certificado 64946-C, que distingue productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.<sup>4</sup>



- 2.3. El 28 de mayo de 2013, mediante Resolución Administrativa 276/2013, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI declaró improbadamente la oposición y concedió el registro de la marca G (mixta) a favor de GUESS, considerando lo siguiente:
- a) De la revisión de la base de datos y libro de registros, se evidenció que GUCCI es titular de la marca GG (mixta), con Certificado 140351-C, que distingue productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Expediente administrativo SM 4928-2012.

<sup>2</sup> **Clase 9:** gafas incluyendo gafas de sol, monturas para gafas y estuches para gafas; especialmente fundas y estuches para dispositivos electrónicos portátiles, dispositivos electrónicos personales, teléfonos celulares, teléfonos móviles, teléfonos, computadoras, computadoras portátiles, tablet PC, ordenadores portátiles, reproductores de MP3, reproductores de música portátiles, asistentes digitales personales, dispositivos electrónicos de lectura, cámaras digitales y cámaras.

<sup>3</sup> Del expediente remitido a este Tribunal no se puede apreciar la fecha de la publicación.

<sup>4</sup> **Clase 9:** anteojos y gafas, monturas y lentes para anteojos y gafas.

<sup>5</sup> **Clase 9:** anteojos, gafas de sol, monturas para anteojos y partes de los mismos.



Proceso 50-IP-2017

- b) Los diseños de los signos en conflicto difieren en cuanto al concepto y la disposición de las letras G, por lo que serán fácilmente diferenciables por el consumidor promedio. Ninguna persona puede atribuirse el monopolio de la letra G.
- c) Pese a que ambos signos distinguen productos de la Clase 9, lo que evidencia que podría existir conexión competitiva, al ser los signos diferentes no se generará ningún tipo de confusión ni asociación entre los consumidores; en tal sentido, el signo solicitado no se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486.
- d) Las pruebas aportadas son inconducentes e insuficientes para demostrar la notoriedad de la marca GG (mixta), ya que no se cumple con ninguno de los literales preceptuados por el Artículo 228 de la Decisión 486; por tanto, el signo solicitado no se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal h) de la referida Decisión.
- e) Respecto de la prohibición establecida en el Artículo 137 de la Decisión 486, GUESS manifestó contar con el registro de la marca GUESS, bajo el Certificado 49048-C, que distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; sin embargo, dicho registro no guarda relación con la presente solicitud.
- f) No se demostró la mala fe, puesto que GUCCI no aportó ninguna prueba; en consecuencia, el signo solicitado no se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad estipulada en el Artículo 137 de la Decisión 486.
- 2.4. El 21 de agosto de 2013, GUCCI interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa 276/2013.
- 2.5. El 18 de septiembre de 2013, mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV-No. 261/2013, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI resolvió rechazando el recurso de revocatoria y confirmó la Resolución Administrativa 276/2013.
- 2.6. El 4 de octubre de 2013, GUCCI interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-No. 261/2013.
- 2.7. El 10 de febrero de 2014, mediante Resolución Administrativa Jerárquica DGE/OPO/J-No. 48/2014, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI rechazó el recurso jerárquico y confirmó la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-No. 261/2013<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> En esta resolución se advierte que en el cotejo del signo solicitado a registro se tomó en consideración la marca GG (mixta) con Certificado 64946-C, y la marca GG (mixta) con Certificado 140351-C.



Proceso 50-IP-2017

- 2.8. El 4 de julio de 2014, GUCCI solicitó aclaración y complementación de la Resolución Administrativa Jerárquica DGE/OPO/J-No. 48/2014. El 10 de julio de 2014, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI declaró improcedente dicha solicitud.
- 2.9. El 29 de octubre de 2014, GUCCI interpuso demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Administrativa Jerárquica DGE/OPO/J-No. 48/2014.
- 2.10. El 19 de noviembre de 2014, se admitió la demanda y se dispuso: (i) correr traslado de la misma al SENAPI y (ii) poner en conocimiento de la demanda a GUESS.
- 2.11. El 20 de febrero de 2015, el SENAPI contestó la demanda contenciosa administrativa.
- 2.12. El 16 de marzo de 2015, GUCCI presentó la réplica.
- 2.13. El 15 de abril de 2015, el SENAPI presentó la dúplica.
- 2.14. El 10 de noviembre de 2016, GUCCI pidió que se remita la solicitud de Interpretación Prejudicial obligatoria al Tribunal.
- 2.15. El 22 de noviembre de 2016, mediante Resolución 185/2016, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

### 3. Argumentos de la demanda de GUCCI

- 3.1. La marca GG (mixta) es notoriamente conocida a nivel mundial; sin embargo, el SENAPI ha desconocido dicha calidad señalando que las resoluciones que declaran la notoriedad provienen de países que no son parte de la Comunidad Andina, lo cual no solo constituye una mala interpretación normativa de la Decisión 486 sino una vulneración y desconocimiento de otros tratados como es el Convenio de París.
- 3.2. La autoridad administrativa no tomó en cuenta el Artículo 1 de la Decisión 486, que establece que cada país miembro concederá a los nacionales del Convenio de París un trato no menos favorable que el que se otorgue a sus propios nacionales; asimismo, se ha limitado a aplicar de manera cerrada lo señalado en el Artículo 224 de la Decisión 486.
- 3.3. La autoridad administrativa se extralimitó al no solicitar una Interpretación Prejudicial al Tribunal Andino de Justicia para esclarecer la duda razonable del Artículo 1 de la Decisión 486.

- 3.4. Si no se reconoce la declaración de notoriedad de una marca en un país miembro del Convenio de París, como es España, o de países de la Comunidad Europea, se entendería que la aplicación del derecho es desfavorable y contradictoria por la restricción que señalan los Artículos 224 y 228 de la Decisión 486.
- 3.5. La autoridad administrativa al no admitir ninguna prueba sobre la notoriedad de su marca, no ha advertido que el fundamento de su oposición es la prohibición del Literal b) del Artículo 135 y de los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486. Lo que se reclama es la intención de GUESS de usar la misma forma de la letra G entrelazándola, con el objeto de evitar la dilución de valor distintivo de su marca GG (mixta).

#### 4. Argumentos de la contestación del SENAPI

- 4.1. La prueba documental aportada no cumplió con las legalizaciones respectivas para tener eficacia en un proceso de oposición, por lo que no correspondía valorar la misma; en consecuencia, GUCCI no demostró mediante prueba idónea, ni en primera instancia ni en grado jerárquico, el reconocimiento de su marca como notoria dentro de algún país miembro de la Comunidad Andina, por lo que no se cumplió con los parámetros establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486.
- 4.2. La figura de la Interpretación Prejudicial tiene la característica de ser una solicitud facultativa para la autoridad administrativa; es decir, no está obligada a solicitarla. En este caso la autoridad se circunscribió a aplicar lo estrictamente establecido por la Decisión 486.
- 4.3. De acuerdo con el Artículo 2 del Convenio de París, la norma nacional se supedita a la normativa comunitaria teniendo en cuenta lo estipulado en la Decisión 486, por lo que correspondía y es correcta la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 224 de la Decisión 486; en ese sentido, los argumentos de GUCCI carecen de fundamento legal.

#### 5. Argumentos de la réplica presentada por GUCCI

- 5.1. Las pruebas de notoriedad de su marca no han sido consideradas por la autoridad por aspectos formales pues dichos documentos cuentan con legalización del Consulado de Bolivia, el cual es el país de origen.
- 5.2. El SENAPI, al conocer los procesos administrativos no judiciales, tiene competencia para realizar el análisis y juzgar sobre el contenido de la prueba documental. Por otro lado, el encargado en cancillería solo abala la correcta legalización consular y no el contenido o valor del documento.



**6. Argumentos de la dúplica presentada por el SENAPI**

Reiteró sus argumentos de la contestación.

**B. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

1. La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 1 y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>7</sup>, los cuales proceden.
2. Asimismo, de oficio, procede interpretar lo siguiente:
  - Los Literales a) y h) del Artículo 136 de la norma antes citada<sup>8</sup>, por ser materia de controversia la presunta confusión del signo solicitado con una marca registrada con anterioridad, respecto de la cual se ha alegado notoriedad.
  - Los Artículos 226, 228 y 229 de la norma antes citada<sup>9</sup>, toda vez que forma parte de la controversia el supuesto carácter notorio de la marca objeto de la oposición.

**<sup>7</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

*"Artículo 1.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.*

*Asimismo, podrán conceder dicho trato a los nacionales de un tercer país, bajo las condiciones que prevea la legislación interna del respectivo País Miembro."*

*"Artículo 224.- Se entienda por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido."*

**<sup>8</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

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

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;  
(...)
- h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario."

**<sup>9</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**



### C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Primacía del ordenamiento comunitario. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos.
3. Comparación entre marcas mixtas.
4. Marcas conformadas por letras.

**"Artículo 226.-** Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
- b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
- c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos."

**"Artículo 228.-** Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero."

**"Artículo 229.-** No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

- a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
- b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,
- c) no sea notoriamente conocido en el extranjero."



5. La marca notoria, su protección.

#### D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

##### 1. Primacía del ordenamiento comunitario. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

- 1.1. GUCCI manifestó que el SENAPI desconoció la notoriedad de su marca GG (mixta), toda vez que las resoluciones que declaran dicha notoriedad provienen de países que no son parte de la Comunidad Andina, lo cual no solo constituye una errada interpretación de la Decisión 486 sino una vulneración y desconocimiento de otros tratados, como el Convenio de París, del cual Bolivia es parte. Por tanto, el Tribunal estima pertinente desarrollar el presente tema<sup>10</sup>.
- 1.2. Por el principio de preeminencia, la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales (incluyendo las normas constitucionales)<sup>11</sup> de cada uno de los países miembros de la Comunidad Andina. Como consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la primera. Cabe indicar que ello no implica que la norma nacional deba ser derogada, sino que basta que sea inaplicada por el país miembro que corresponda.
- 1.3. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal ha sido clara al señalar que la circunstancia de que un país miembro pertenezca a un organismo internacional distinto a la Comunidad Andina no lo exime de obedecer las normas comunitarias andinas con el pretexto de que se está cumpliendo con las de dicho organismo; puesto que ello implicaría "negar la

<sup>10</sup> Ver Interpretación Prejudicial 669-IP-2015 del 17 de febrero de 2017.

<sup>11</sup> Al respecto, la doctrina señala lo siguiente:

*"Cuando un Estado se adhiere a un sistema comunitario debe considerar y resolver los problemas de orden constitucional que se planteen. Cada uno es dueño de la solución que les dé, pero una vez que ha aceptado el compromiso internacional con toda libertad, hay aquí un hecho histórico sobre el que ya no es posible volver [...] Lo que resultaría entonces inadmisibles, porque se opone a la buena fe los tratados internacionales, sería que un Estado miembro, o una de sus autoridades, por ejemplo, una jurisdicción, tratara de poner en duda los compromisos aceptados invocando 'a posteriori', obstáculos constitucionales. Tales actitudes señalarían bien una imprevisión, bien la mala fe. Un Estado no puede oponer, pues, una norma cualquiera de su derecho interno, incluida las normas constitucionales, para sustraerse a los compromisos que ha contraído válidamente según el derecho internacional."*

(Subrayado agregado)

En: PESCATORE, Pierre. *Aspectos Judiciales del Acervo Comunitario*. Revista de Instituciones Europeas. Madrid, 1981, pp. 348-349. Citado por NOVAK TALAVERA, Fabián. *La Comunidad Andina y su ordenamiento jurídico*. En: *Derecho Comunitario Andino*. Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, p. 76.



*supremacía del ordenamiento comunitario andino que es preponderante no solo respecto de los ordenamientos jurídicos de los países miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que pertenezcan*".<sup>12</sup>

- 1.4. Este Tribunal ha resaltado la importancia del principio de preeminencia de la normativa comunitaria, en los siguientes términos<sup>13</sup>:

*"El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros (...) En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno..."*

(Subrayado agregado)

- 1.5. En ese sentido, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 1-IP-87 este órgano jurisdiccional enfatizó que el principio de preeminencia o aplicación preferente constituye una característica esencial del Derecho Comunitario y un requisito básico para la construcción integracionista. Textualmente, señaló lo siguiente:

**"2. PREEMINENCIA DEL DERECHO ANDINO**

*En primer término, se hace necesario puntualizar que el ordenamiento jurídico de la integración andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la construcción integracionista. Así lo reconoció la Comisión del Acuerdo de Cartagena integrada por los Plenipotenciarios de los Países Miembros, en el pronunciamiento aprobado durante su Vigésimo Noveno Período de Sesiones Ordinarias (Lima, 29 de mayo-5 de junio 1980) cuando declaró la 'validez plena' de los siguientes conceptos: (...) b) el ordenamiento jurídico del Acuerdo prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países Miembros..."*

- 1.6. Como se puede apreciar, el principio de preeminencia o aplicación preferente involucra que la normativa comunitaria debe prevalecer sobre cualquier disposición nacional o internacional a la que se encuentren vinculados los países miembros. La aplicación de este principio constituye un requisito sumamente relevante para la consolidación de construcción integracionista y los fines y objetivos del Acuerdo de Integración Subregional Andino.

<sup>12</sup> Sentencia de la Acción de Incumplimiento recaída en el Proceso 7-AI-98.

<sup>13</sup> Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 2-IP-90.

- 1.7. Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente Interpretación Prejudicial respecto a la primacía del derecho comunitario andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preeminente sobre el ordenamiento interno de origen internacional de los países miembros.

**La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial**

- 1.8. En virtud del Principio de Primacía del ordenamiento comunitario, explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene en imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen internacional de los países miembros, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudir al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno o internacional.
- 1.9. Las referidas características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el Artículo 4 (antes el Artículo 5) del Tratado de Creación del Tribunal<sup>14</sup> impone a los países miembros dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el Artículo 1 del Tratado; y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación.
- 1.10. Adicionalmente, el Principio de Primacía del Ordenamiento Comunitario se sustenta en el Principio de Autonomía del mismo, que presupone la de la Comunidad Andina para formular su propio ordenamiento, y que deriva, a su vez, de la transferencia de atribuciones que los países miembros hicieron a la Comunidad Andina, en ámbitos específicos como el de la propiedad industrial. A causa de la citada transferencia, y en los ámbitos en que ella se produzca, los países miembros quedan limitados *motu proprio* en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que menoscaben o contraríen el ordenamiento comunitario.<sup>15</sup>
- 1.11. En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los países miembros, sea este de origen

<sup>14</sup> Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.-

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

<sup>15</sup> De modo referencial, ver Procesos 34-AI-2001 del 21 de agosto de 2002, p. 48, y 1-AI-2001 del 27 de junio de 2002, p. 38.



interno o internacional, sino del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —tanto el primario como el derivado— no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional de dichos países. Por lo tanto, los tratados internacionales que celebren los países miembros por propia iniciativa, como el del Convenio de París, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados países miembros y terceros países u organizaciones internacionales.

- 1.12. En virtud de los referidos Principios de Autonomía y Primacía del Ordenamiento Comunitario, las normas que lo integran —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los países miembros. En consecuencia, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí que la Comunidad Andina, si bien no se encuentra vinculada por los tratados o acuerdos que celebren individualmente los países miembros, como es el caso del Convenio de París, puede tomarlo como una referencia, ya que los cuatro países miembros son parte del mismo.<sup>16</sup>
- 1.13. De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, se debe tener en cuenta que el Principio de Primacía del Ordenamiento Comunitario sobre las demás normas de los ordenamientos nacionales, de origen nacional o internacional, no obsta para tomar como referencia los tratados celebrados por los países miembros, siempre que no sean contrarios ni menoscaben el ordenamiento comunitario.
2. **Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos**
  - 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado G (mixto) y la marca registrada GG (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:

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

<sup>16</sup> Ibidem.



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

2.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.<sup>17</sup>

- a) El **riesgo de confusión**, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- b) El **riesgo de asociación**, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

2.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) o de asociación en el público consumidor.

2.4. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen.

2.5. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:<sup>18</sup>

- a) **Fonética**: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en

<sup>17</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

<sup>18</sup> Ibidem.



cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

- b) **Ortográfica:** se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
- c) **Conceptual o Ideológica:** se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- d) **Gráfica (o figurativa):** se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

2.6. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:<sup>19</sup>

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:
  - (i) **Criterio del consumidor medio:** si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y

<sup>19</sup> Ibidem.







Proceso 50-IP-2017

razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

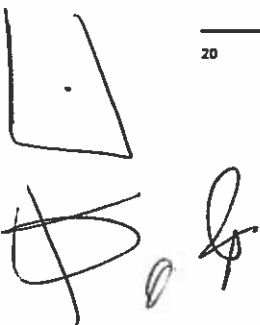
- (ii) **Criterio del consumidor especializado:** si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo; es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.<sup>20</sup>

- 2.7. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
- 2.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
- 2.9. En conclusión, en el caso en análisis deberá verificarse si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con lo antes desarrollado.

### 3. Comparación entre marcas mixtas

- 3.1. De acuerdo a lo alegado por GUCCI, existiría confusión entre el signo solicitado G (mixto) y la marca registrada GG (mixta).

<sup>20</sup> Ver Interpretación Prejudicial 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.





Proceso 50-IP-2017

- 3.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
- 3.3. De acuerdo con la doctrina especializada, *"en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores"*.<sup>21</sup>
- 3.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.<sup>22</sup>
- 3.5. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.<sup>23</sup>
- 3.6. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:<sup>24</sup>
- a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:
    - (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen

<sup>21</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Fundamentos del Derecho de Marcas*. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240.

<sup>22</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

<sup>23</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 del 13 de junio de 2016.

<sup>24</sup> Ibidem.



una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

- (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que puedan salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario<sup>25</sup>. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.<sup>26</sup>

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
  - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
  - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
- (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

<sup>25</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo *sol*; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo *terr*, en *enterráis*.

<sup>26</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de "morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra *mujeres* contiene dos morfemas: *mujer* y *-es*. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., *de*, *no*, *yo*, *el*, *ar*, *-s*, *-ero*. Unidad mínima de significado. La terminación verbal *mos* contiene dos morfemas: *persona*, *primera* y *número*, plural.

Proceso 50-IP-2017

- (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos:
- (i) **El trazado:** son los trazos del dibujo que forman el signo.
  - (ii) **El concepto:** es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
  - (iii) **Los colores:** si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.
  - (iv) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe.
  - (v) Entre los dos elementos del signo gráfico figurativo, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
  - (vi) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.<sup>27</sup>
- c) Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

3.7. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder

<sup>27</sup> De modo referencial, ver Proceso 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015, p. 10.





al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

#### 4. Marcas conformadas por letras

- 4.1. En este caso, GUESS solicitó el registro de una marca mixta constituida por seis letras G entrelazadas. Por tanto, resulta conveniente analizar el tema de las marcas constituidas por letras que conforman el alfabeto del idioma español.
- 4.2. Al respecto, el Tribunal ha establecido que dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras.<sup>28</sup>
- 4.3. Como ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras o números, es posible citar, entre otros, XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK (*software development kit*) para cierto tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, TB para discos duros, M&A para servicios relacionados con fusiones y adquisiciones, GPS para localizadores o sistemas de posicionamiento global, i7 para computadoras, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc.
- 4.4. En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, de ser arbitrario respecto al producto o servicio será registrable; lo contrario ocurrirá si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servicio.
- 4.5. En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud distintiva será menor<sup>29</sup>. De igual manera, si dichas letras evocan, próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá.
- 4.6. Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos. En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a

<sup>28</sup> De modo referencial, ver Proceso 64-IP-2015 del 27 de mayo de 2015, p. 7.

<sup>29</sup> De modo referencial e ilustrativo, ver las directrices de la Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), "Practice Guidelines. Absolute grounds distinctiveness. Section 18 of the Trade Marks Act 2002", Capítulo 8, "Letters and Numerals", disponibles en web: [https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/absolute-grounds-distinctiveness/#jump-to-8\\_002e-letters-and-numerals7](https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/absolute-grounds-distinctiveness/#jump-to-8_002e-letters-and-numerals7).





la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor.<sup>30</sup>

- 4.7. Según lo establecido en el Literal d) del Artículo 134 de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la misma normativa. En consecuencia, se deberá evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado, compuesto por letras, de conformidad con los criterios esbozados en la presente Interpretación Prejudicial.

## 5. La marca notoria, su protección

- 5.1. GUCCI alegó que la marca GG (mixta) es una marca notoriamente conocida; por su parte, el SENAPI manifestó que no se acreditó el carácter de notoria de dicha marca. En ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), cuyo tenor es el siguiente:

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

(...)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario."

- 5.2. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.<sup>31</sup>

- 5.3. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la

<sup>30</sup> Ibidem.

<sup>31</sup> Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.<sup>32</sup>

- 5.4. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente<sup>33</sup>; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.<sup>34</sup> Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.
- 5.5. Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria).
- 5.6. La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación.
- 5.7. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Ibidem.

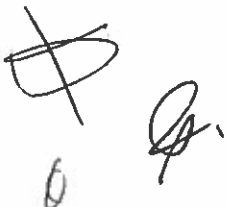
<sup>33</sup> A diferencia de la marca notoria, la **marca renombrada** es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.).

La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección.

La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.

<sup>34</sup> Artículo 230 de la Decisión 486.

<sup>35</sup> La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.





Proceso 50-IP-2017

- 5.8. En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
- 5.9. Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 1062/2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**MAGISTRADA**

Luis Rafael Vergara Quintero  
**MAGISTRADO**

Hernán Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

No por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino.





Proceso 50-IP-2017

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**PRESIDENTA**

Gustavo García Brito  
**SECRETARIO**

Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.