



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 235-IP-2017 Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la Provincia de Pichincha de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-6363 Referencia: Signo involucrado BLENDAS-TOR PLAX (denominativo) y marcas involucradas PLAX (denominativas).....	2
PROCESO 317-IP-2017 Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2017-86023 Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial de la marca CHAHER (mixta).....	17
PROCESO 322-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: 1857-2016-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Signos involucrados MAXIFLEX (denominativo) / MAXIFLEX (mixto).....	33

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 14 de junio de 2018**

Proceso : 235-IP-2017

Asunto : Interpretación Prejudicial

Consultante : Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la Provincia de Pichincha de la República del Ecuador

Expediente interno del Consultante : 17811-2013-6363

Referencia : Signo involucrado **BLENDAS-TOR PLAX** (denominativo) y marcas involucradas **PLAX** (denominativas)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS:

El Oficio 2705-S-TDCA-DMQ-2017 del 29 de junio de 2017, recibido físicamente el 30 de junio de 2017, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la Provincia de Pichincha de la República del Ecuador solicitó interpretación prejudicial del Artículo 81, los Literales a) y h) del Artículo 82, los Literales a) y h) del Artículo 83 y el párrafo segundo del Artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno 17811-2013-6363; y,

El Auto del 12 de septiembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

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

Demandante : Colgate Palmolive Company





Demandados : Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI de la República del Ecuador
Director Nacional de Propiedad Industrial
Procurador General del Estado

Tercero interesado : Blenastor C.A.

B. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES

Colgate Palmolive Company (demandante) interpuso acción subjetiva o de plena jurisdicción contra la resolución emitida por el IEPI (co-demandado) que rechazó su oposición y otorgó el registro como marca del signo **BLENDAS-TOR PLAX** (denominativo) para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹ a favor de Blenastor C.A. (tercero interesado), pues consideró que el referido signo sería similar y confundible con sus marcas **PLAX** (denominativas) para distinguir productos de las Clases 3, 5 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza², las cuales afirmó que tendrían la calidad de notorias y serían conocidas en varios países del mundo, circunstancias que no fueron consideradas por la Autoridad Administrativa. Señaló, además, que el signo en conflicto no cumpliría con los requisitos para ser considerado como marca.

Por su parte, el Presidente del IEPI (co-demandado) sostuvo que la resolución cuestionada se ajusta a derecho. Asimismo, el tercero interesado, negó que los signos en conflicto tengan algún tipo de similitud, así como que las marcas de titularidad de la demandante sean notoriamente conocidas en el mercado nacional o internacional.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 81, los Literales a) y h) del Artículo 82, los Literales a) y h) del Artículo 83 y el segundo párrafo del Artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena³.

¹ De la revisión del expediente no se identifica los productos protegen esta marca.

² De la documentación que obra en el expediente no se verifica los productos que distinguen las referidas marcas. No obstante, se verifica que les corresponden los siguientes Certificados: 3786-90, 3787-90 y 539-95.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

“Artículos 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.





2. Procede la interpretación del Artículo 81, el Literal a) del Artículo 82, los Literales a) y h) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser pertinentes al caso.
3. No procede la interpretación del Literal h) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues no es materia controvertida la irregistrabilidad de un signo engañoso, así como tampoco del segundo párrafo del Artículo 95 de la referida Decisión, por no ser materia de controversia el deber de la Autoridad en pronunciarse sobre las observaciones planteadas en una solicitud de registro.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) *No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;*
(...)
- h) *Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;*
(...)”

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

- a) *Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;*
(...)
- d) *Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;*
- e) *Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.*

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

(...)”

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

(...)”



D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
3. Comparación entre signos denominativos.
4. Comparación entre un signo mixto con elemento denominativo compuesto y un signo denominativo. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas

- 1.1. Teniendo en consideración que uno de los argumentos de la demandante fue señalar que el signo **BLENDAS-TOR PLAX** (denominativo) solicitado para registro no cumpliría con los requisitos para ser considerado como marca, resulta pertinente analizar el tema propuesto.

Concepto de marca

- 1.2. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.
- 1.3. El Artículo 81 de la Decisión 344 ofrece una definición general de marca:

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

- 1.4. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
- 1.5. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:
 - a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan.
 - b) Es indicadora de la procedencia empresarial.
 - c) Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
 - d) Concentra el *goodwill* del titular de la marca.
 - e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

6. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y,





para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario.

- 1.7. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.

Requisitos para el registro de marcas

- 1.8. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

- 1.9. En relación con los requisitos previstos en la norma, se tiene:

- a) La **perceptibilidad**, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.
- b) La **distintividad** es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.
- c) La **susceptibilidad de representación gráfica** es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

- 1.10. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 81 de la Decisión 344.





- 1.11. Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 82 de la Decisión 344, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 81 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de perceptibilidad, distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.
- 1.12. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.
- 1.13. Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
- 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos**
- 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado **BLENDAS-TOR PLAX** (denominativo) es confundible o no con las marcas **PLAX** (denominativas), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo tenor es el siguiente:
- “**Artículo 83.-** Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de los siguientes impedimentos:*
- a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;*
- (...)”*
- 2.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o se asemeje a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero para distinguir los mismos productos o servicios; o, para productos o servicios respecto de los cuales pueda inducir al público a error. Ello, debido a que en dichas condiciones el signo solicitado carece de fuerza distintiva y puede inducir al público a error.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de inducir al público a





error, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:⁴

- 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 o evidente.
- 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.

2.4. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos⁵:

- 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 inducir al público a error.

⁴ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 73-IP-2006 del 18 de agosto de 2006.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.





d) Al realizar la comparación 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 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.

(ii) 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 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 del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) 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. Igualmente, para estos efectos, se considerarán como consumidores especializados los médicos respecto de los medicamentos que ellos receten o prescriban.

2.5. 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 error.

- 2.6. 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.
- 2.7. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración las posibles similitudes que pueden presentarse, para de esta manera establecer si podría incurrir en error en el público consumidor.

3. Comparación entre signos denominativos

- 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado **BLENDAS-TOR PLAX** (denominativo) y las marcas **PLAX** (denominativas), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.⁶
- 3.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.⁷
- 3.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:⁸

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin

⁶ Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

Ibidem.

Ibidem.





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.

- b) 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 pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario⁹. 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.¹⁰

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.
- c) 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.
- d) 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.
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más

⁹

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*.

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*.





fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

- 3.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado **BLENDAS-TOR PLAX** (denominativo) y las marcas **PLAX** (denominativas).

4. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba

- 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado **BLENDAS-TOR PLAX** (denominativo) reproduce las marcas notorias **PLAX** (denominativas), se abordará el presente tema.

Definición

- 4.2. Si bien la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, no puntualiza lo que se entiende como marca notoria, es preciso que este Tribunal la defina como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo¹¹.
- 4.3. El Artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344, prohíbe el registro de signos que se encuentren en contraposición con marcas notoriamente conocidas, existiendo dos causales diferentes.

Reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de una marca notoria

- 4.4. Por una parte el literal d) del Artículo 83 que dispone que:

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos, que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(...)

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

(...)”

Para referencia revisar la Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 109-IP-2013.





- 4.5. La norma antes citada prohíbe el registro de un signo que reproduzca, imite, traduzca o transcriba de manera total o parcial un signo notoriamente conocido; es decir, esta causal evidencia que el solicitante intenta aprovechar la fama y reconocimiento de la marca, lo que conllevaría a que el consumidor considere que es la misma y por tanto se confunda.
- 4.6. La marca notoria de acuerdo con esta disposición se protege ya sea en el país en el que se solicita el registro y va más allá del principio de territorialidad, ya que se manifiesta que la marca notoria puede ser dentro del comercio subregional, es decir, en países de la Comunidad Andina o comercio internacional, con la especificación de que exista reciprocidad, es decir, si el país donde ostenta la calidad de notoria, reconoce a su vez la notoriedad de marcas de la región andina, no basta con que el signo sea internacional y notorio sino que el país debe corresponder en el mismo sentido al País Miembro en casos análogos.
- 4.7. En cuanto al segundo párrafo del literal d) del Artículo 83, al enunciar que la marca notoria se protege con independencia de la clase, ello debe entenderse en el sentido de que no solo se le protege respecto de los mismos productos o servicios que ampara la marca notoriamente conocida, sino también respecto de los productos o servicios similares, conexos e inclusive diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente de la marca notoriamente conocidas¹². En efecto, la mayor protección que recibe la marca notoria implica evitar el riesgo de dilución y el uso parasitario, por lo que la protección se extiende a productos o servicios distintos pero dentro del sector pertinente de la marca notoria.

Signo similar a una marca notoriamente conocida

- 4.8. Por su parte, el literal e) del Artículo 83 dispone que:

“Artículo 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos, que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(...)

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

- 4.9. Esta prohibición hace expresa mención a la irregistrabilidad de signos que sean similares a tal grado que el consumidor pueda confundirse respecto de la marca notoria, sin importar los productos o servicios que solicite, aclarándose que para que opere confusión deben tratarse de productos o

La marca notoria regulada en la Decisión 344 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar el riesgo de dilución y el uso parasitario.





servicios que guarden conexión, toda vez que si sencillamente un producto está tan alejado de la marca notoria no existe manera de que el consumidor caiga en riesgo de confusión.

- 4.10. Cuando la norma enuncia que es independiente de las clases de productos o servicios está haciendo mención a que la Clasificación Internacional de Niza no es un referente para definir que dos productos o servicios son similares o idénticos, ya que por el hecho de que dos signos estén en clases distintas no significa que no sean relacionados como por ejemplo servicios oftalmológicos y lentes de contacto, si bien están en dos clases disímiles, estos guardan estrecha relación, o para el caso de hielo y arroz, si bien están en la misma clase, son productos que no tienen el mismo destino ni público consumidor, por lo que, será el juzgador quien deberá analizar si el consumidor puede confundirse o no.

Prueba de la notoriedad

- 4.11. No basta con afirmar que una marca es notoria, este es un hecho que debe ser demostrado mediante pruebas idóneas presentadas ante el Juez o la Oficina Nacional Competente de acuerdo con el caso.
- 4.12. El Artículo 84 de la Decisión 344 enuncia varios criterios en base de los cuales la autoridad puede determinar si una marca es notoriamente conocida y que son los siguientes:
- a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
 - b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca.
 - c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
 - d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
- 4.13. Los criterios antes citados no son taxativos, la autoridad que resuelva podrá contar con otros elementos que le lleven a determinar que la marca cuya notoriedad se alega ostenta dicha calidad, de acuerdo con las pruebas aportadas por su titular.
- 4.14. El *estatus* de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repunte notoriamente conocido puede perder dicho *estatus* si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la





autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular¹³.

4.15. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas **PLAX** (denominativas) cuyo titular es Colgate Palmolive Company, eran notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo **BLENDAS-TOR PLAX** (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno N° 17811-2013-6363, 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 Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 460-IP-2015.





De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.



Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE



Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese al Tribunal 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, 14 de junio de 2018**

Proceso : 317-IP-2017

Asunto : Interpretación Prejudicial

Consultante : Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante : 2017-86023

Referencia : Infracción a los derechos de propiedad industrial de la marca **CHAHER** (mixta)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio 1003-349 del 29 de agosto de 2017, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial de los Literales a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2017-86023; y,

El Auto del 27 de septiembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

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

Demandante : Chaher S.A.S.





Demandada : Construcciones e Inversiones Chaher S.A.S.

B. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES

Chaher S.A.S. (demandante), en su calidad de titular de la marca CHAHER (mixta)¹, interpuso una demanda por presunta infracción de derechos de propiedad industrial en contra de Construcciones e Inversiones Chaher S.A.S. (demandada), pues esta vendría haciendo uso de la denominación CHAHER en avisos publicitarios para identificar u ofrecer servicios iguales y/o similares a los que brinda dentro del sector de la construcción, ingeniería civil, entre otras actividades afines al mercado, lo cual sería susceptible de ocasionar riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor respecto de su marca previamente registrada.

Por su parte, la demandante sostuvo que el signo utilizado por la demandada reproduciría total y exactamente la denominación protegida por el registro de la marca CHAHER (mixta). Agregó que incluso el signo estaría siendo utilizado por la demandada como referencia de contacto a través de la dirección de correo electrónico "chahersas@gmail.com", lo cual podría generar riesgo de confusión debido a que los consumidores podrían incurrir en error de selección pensando que se trata de la empresa Chaher S.A.S., que no solo posee la titularidad de la marca CHAHER (mixta), sino que, además, gozaría de 31 años de experiencia y reconocimiento en el mercado².

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Literales a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
2. Procede la interpretación del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486³ de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente para

¹ **Clase 37:** Servicios de construcción, ingeniería e instalación relacionados con la industria hospitalaria, tales como: construcción, ingeniería e instalación de generadores para oxígeno, aire y vacío; sistemas automáticos y digitales de última tecnología; centrales de gases para oxígeno, óxido nitroso, aire medicinal, co y vacío. Suministros de partes, repuestos y equipos.



² Cabe señalar que de la información remitida por el Consultante no se verifica los descargos por parte de la demandada.

³ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

"Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:





resolver la controversia que se discute en el proceso interno.

3. No procede la interpretación del Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que no es materia controvertida el uso de una marca registrada en envases, envolturas, embalajes de productos para los cuales se ha registrado una marca.
4. De oficio, se interpretarán los Artículos 191, 192, 193 y 200 de la Decisión 486⁴ de la Comisión de la Comunidad Andina, a efectos de responder la pregunta formulada por el Consultante:

“¿Se puede considerar que hay infracción a los derechos de propiedad industrial de un titular de una marca mixta cuando un tercero la ha venido utilizando a título de nombre y enseña comercial?”

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar.
2. El nombre comercial y su ámbito de protección.
3. La enseña comercial y su ámbito de protección.
4. Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia.

(...)

d) *usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;*

(...)”

⁴ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

“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.”

“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 pudiese 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.”

“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.”

“Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.”





5. Respuesta a la pregunta formulada por la consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar**

- 1.1. En el presente caso, tomando en cuenta que en el proceso interno se discute el presunto uso indebido por parte del demandado de un signo similar a la marca registrada de la demandante, resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(...)

- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;*

(...)”

- 1.2. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:⁵

- a) **Sujetos activos**, personas que pueden interponer la acción:
- (i) **El titular del derecho protegido.** El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás.
 - (ii) **El Estado.** Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
- b) **Sujetos pasivos**, personas sobre las cuales recae la acción:
- (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
 - (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera

Interpretación prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 de 19 de mayo de 2016.





inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos.

1.3. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.⁶

1.4. Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor⁷. A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal:

a) **El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio**

La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada.

b) **Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación.** Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.⁸

⁶ Interpretación prejudicial recaída en el Proceso 263-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.

Interpretación prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “...riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro





- c) **Evento de presunción del riesgo de confusión.** La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.
- 1.5. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.⁹
- 1.6. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del *ius prohibendi* no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.¹⁰
- Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.¹¹
- 1.7. De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486.
- 1.8. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido

(confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “...riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (interpretación prejudicial del 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso 70-IP-2008).

9

Interpretación prejudicial del 22 de mayo de 2013 recaída en el Proceso 101-IP-2013.

Interpretación prejudicial del 7 de diciembre de 2015 recaída en el Proceso 346-IP-2015.

Interpretación prejudicial del 13 de mayo de 2015 recaída en el Proceso 37-IP-2015.





en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.

- 1.9. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción.

2. El nombre comercial y su ámbito de protección

- 2.1. En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud de que en la pregunta formulada por el Consultante se entendería que la dirección de correo electrónico "chahersas@gmail.com" habría sido usada como nombre comercial por parte de Construcciones e Inversiones Chaher S.A.S.
- 2.2. 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.*"
- 2.3. 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

- 2.4. Las principales características del nombre comercial son las siguientes¹²:
 - 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.
 - 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

Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida el 12 de noviembre de 2009 en el Proceso 96-IP-2009, pp. 14-16.





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

- 2.5. 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, sustancial y constante del nombre comercial.
- 2.6. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante. Real quiere decir que se use materialmente en el mercado; es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales. Y, constante, que su uso sea permanente e ininterrumpido.¹³
- 2.7. 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 sólo se adquiere probando el uso real, sustancial y constante del nombre comercial.
- 2.8. 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”*.¹⁴
- 2.9. 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

¹³ Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-IP-98.

Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida el 31 de mayo de 200 en el Proceso 45-IP-98, p. 10.





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".¹⁵

- 2.10. 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".¹⁶*
- 2.11. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante en el mercado de acuerdo a la legislación de cada país miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real, sustancial y constante en el mercado del nombre comercial son 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.
- 2.12. 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.

3. La enseña comercial y su ámbito de protección

- 3.1. En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la enseña comercial en atención a la pregunta formulada por el Consultante
- 3.2. Si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra íntimamente vinculado al del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente. Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 3-IP-98.





identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores.

3.3. Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rótulo o letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos como pertenecientes a un mismo empresario. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es lo que los consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad económica y sus establecimientos. El nombre comercial es el vehículo que permite a los consumidores identificar a un empresario determinado, y lo que él representa, en el mercado. Respecto del nombre comercial, en algunos casos los consumidores privilegiarán en su proceso cognitivo de identificación (individualización del empresario) la actividad económica, y en otros lo que privilegiarán será al establecimiento. Es por ello que el Artículo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario, una actividad económica o un establecimiento.

3.4. Por otra parte, el Artículo 200 de la Decisión 486¹⁷ regula la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que:

- Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, sustancial y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.
- Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor.

4. **Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia**

4.1. En razón que en el presente caso, el Consultante pregunta expresamente si es posible considerar que hay infracción a los derechos de propiedad

¹⁷

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

"Artículo 200.-

La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro."





industrial de un titular de una marca mixta cuando un tercero la ha venido utilizando a título de nombre y enseña comercial, se desarrollará el presente acápite.

- 4.2. 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.
- 4.3. 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.¹⁸
- 4.4. 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.
- 4.5. 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 establecer la coexistencia de los signos en conflicto, analizando caso por caso, sobre la base de los siguientes criterios¹⁹:
 - a) Que los titulares de los signos distintivos en conflicto hayan actuado

¹⁸ 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
(Consulta: 30 de mayo de 2017).

Estos criterios son aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada.





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.²⁰

²⁰

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 diferencian 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 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





- 4.6. 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.
- 4.7. 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.
- 4.8. 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.
- 4.9. 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.

Criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada

- 4.10. El registro de una marca confiere protección a este signo distintivo en todo el territorio del país miembro, aunque sea usado solo en una fracción de dicho territorio.

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. Igualmente, para estos efectos, se considerarán como consumidores especializados los médicos respecto de los medicamentos que ellos receten o prescriban.





- 4.11. El nombre comercial se protege por su uso y la Decisión 486 no establece si dicha protección es a nivel nacional o solo en el ámbito territorial de difusión, influencia o conocimiento del nombre comercial. Si el nombre comercial se registrara no habría discusión alguna de que su protección tendría que ser, al igual que la marca registrada, en todo el territorio del país miembro.
- 4.12. En párrafos anteriores, se explica lo referido al ámbito de protección territorial del nombre comercial no registrado²¹ y además se establecen los criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada. A partir de dichos criterios es posible extraer las siguientes conclusiones:
- a) Si el registro de una marca se obtiene de buena fe en el sentido de que su titular (y también la autoridad de propiedad industrial) desconocía la existencia del uso previo de un nombre comercial no registrado susceptible de generar riesgo de confusión con la referida marca²², debido a que dicho nombre comercial no era conocido en todo o en un gran porcentaje del ámbito del territorio de un país miembro (alcance nacional), sino solo a nivel local o incluso menos (por ejemplo, un barrio), el referido nombre comercial —pese a que su uso fue antes del registro de la marca— no puede anular el mencionado registro marcario.
 - b) Por el contrario, el titular de un nombre comercial no registrado que acredita su difusión, influencia o conocimiento de alcance nacional puede oponerse a la solicitud de registro, así como solicitar la nulidad del registro, de una marca idéntica o similar (capaz de generar riesgo de confusión) al nombre comercial, debido a la ausencia de buena fe del titular de la marca, quien conocía de la existencia previa del mencionado nombre comercial. Dicho en otros términos, el titular de un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud y registro de una marca idéntica o similar, si acredita que el uso del referido nombre comercial es de alcance nacional, puede oponerse al registro de dicha marca así como solicitar la nulidad del registro ya otorgado.
 - c) Un nombre comercial y una marca registrada pueden coexistir si los titulares respectivos se encuentran operando en ámbitos geográficos distintos y no hay riesgo de confusión entre ambos signos distintivos. En caso de expansión territorial de las respectivas actividades económicas, los mencionados titulares pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, el cual debe prever la inclusión de cláusulas que

²¹

Tratándose del nombre comercial registrado, reiteramos, no cabe duda que la protección es en todo el territorio del país miembro.

Es decir, que el nombre comercial es idéntico o similar a la marca registrada y hay conexión entre los respectivos bienes o servicios.





permitan diferenciar claramente los signos en conflicto.

5. Respuesta a la pregunta formulada por el Consultante

Antes de dar respuesta a esta, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuesta que resuelva el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

5.1. *¿Se puede considerar que hay infracción a los derechos de propiedad industrial de un titular de una marca mixta cuando un tercero la ha venido utilizando a título de nombre y enseña comercial?*

La respuesta se encuentra desarrollada en el Tema 4 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial, en especial en el párrafo 4.4 y en la nota a pie de página 19.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Consultante al resolver el proceso interno 2017-86023, 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



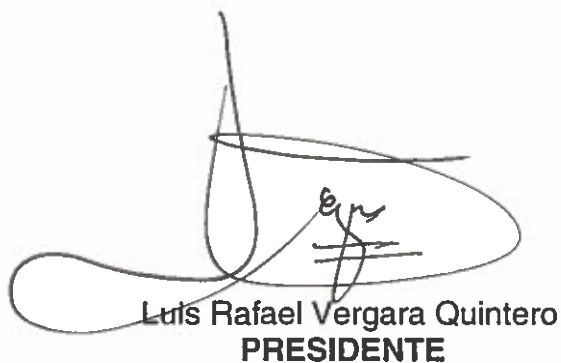


Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO



Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.



Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE



Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese al 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, 14 de junio de 2018**

Proceso: 322-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: 1857-2016-0-1801-JR-CA-25

Referencia: Signos involucrados **MAXIFLEX (denominativo) / MAXFLEX (mixto)**

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

VISTOS

El Oficio 1857-2016-S-5^{ta}SECA-CSJLI-PJ del 7 de agosto de 2017, recibido el 1 de septiembre de 2017 vía correo electrónico, 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, solicita interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 1857-2016-0-1801-JR-CA-25; y,

El Auto de 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES**Partes en el proceso interno****Demandante:** LABORATORIOS UNIDOS S.A.



Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

B. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES

LABORATORIOS UNIDOS S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la Sentencia signada como Resolución Número Doce del 16 de diciembre de 2016, dictada por el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecializado en Temas de Mercado.

Dicha sentencia declaró infundada la demanda contencioso administrativa planteada por LABORATORIOS UNIDOS S.A., por la cual, se solicitó que se declare nula la Resolución 4170-2015/TPI-INDECOPI, que confirmó la Resolución 1730-2014/CSD-INDECOPI que aceptó la oposición presentada por DROGUERÍA LA VICTORIA S.A.C. sobre la base de su marca MAXFLEX (mixta) para la Clase 5¹ de la Clasificación Internacional de Niza, y denegó el registro como marca del signo MAXIFLEX (denominativo), solicitado por la actora para proteger productos de la Clase 5² de la Clasificación Internacional de Niza.

En la sentencia se determinó que entre el signo solicitado MAXIFLEX (denominativo) y la marca registrada MAXFLEX (mixta) existen semejanzas gráficas y fonéticas, existiendo riesgo de confusión y, por lo tanto, el signo solicitado carece de elemento adicional alguno que le permita diferenciarlo de la marca inscrita, pudiendo el consumidor considerar que se trata del mismo producto, o que ambos provienen del mismo origen empresarial.

LABORATORIOS UNIDOS S.A. enunció que el signo solicitado MAXIFLEX (denominativo) es un medicamento farmacológico que está indicado para el tratamiento de la osteoartritis u otros problemas articulares, por sus propiedades que coadyuvan a la regeneración del cartílago articular, es decir, destinado para la artrosis, por lo que el consumidor lo adquirirá con receta de un médico y por tanto no se confundiría con el producto MAXFLEX.

¹ Clase 5: Productos farmacéuticos.

² Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales, desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.





C. NORMA A SER INTERPRETADA

La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada³.

D. TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
3. Preguntas del consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos**
 - 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado **MAXIFLEX (denominativo)** y la marca **MAXFLEX (mixta)** son confundibles o no, por lo que es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, 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:

- 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; (...)*

³ **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; (...)*





- 1.2. 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.⁴
- a) El **riesgo de confusión**, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está 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, 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 las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
- 1.3. 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, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:⁵
- a) **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.
 - b) **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, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
 - c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Ibidem.





- 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.

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:⁶

- 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 realizar la comparación 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 criterios⁷:
- (i) 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.

⁶ Ibidem.

⁷ Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017.





- (ii) 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 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 del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) 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. Igualmente, para estos efectos, se considerarán como consumidores especializados los médicos respecto de los medicamentos que ellos receten o prescriban.
- 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, 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.
- 1.6. 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. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.
- 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos**
- 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado **MAXIFLEX (denominativo)** y la marca **MAXIFLEX (mixta)**, es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de





un significado o concepto.⁸

- 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.⁹
- 2.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
- 2.4. 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.¹⁰
- 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
 - a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,¹¹ salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.
 - b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá

⁸ Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

⁹ Ver Interpretación Prejudicial 46-IP-2013 de 25 de abril de 2013.

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015.





realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:¹²

- (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 pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario¹³. 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.¹⁴

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.

¹² Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

¹³ 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*.

¹⁴ 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.





- (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.
- 2.6. 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, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado **MAXIFLEX (denominativo)** y la marca **MAXFLEX (mixta)**.

3. Preguntas del consultante

Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

- 3.1. **¿Qué aspectos o reglas fundamentales se debe tener en cuenta para comprobar o establecer que existe riesgo de confusión entre el signo y otras marcas registradas?**

La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 1, del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

- 3.2. **¿Cómo debe analizarse, interpretarse y determinarse el riesgo de confusión entre productos y/o servicios de la misma clase 5, distinguidos por signos poco más o menos semejantes?**

Para determinar si los productos de los signos en conflicto son confundibles, se deberán seguir las reglas contenidas en el Tema 3, del Apartado E 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



Sala consultante al resolver el proceso interno **1857-2016-0-1801-JR-CA-25**, 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.



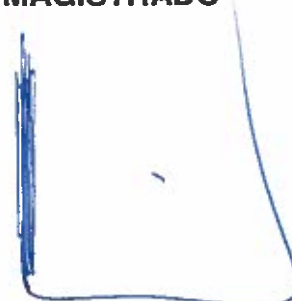
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA



Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

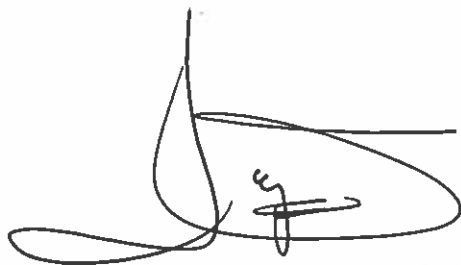


Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO



Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

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



Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE



Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala 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.

