



### SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 419-IP-2018	Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 110010324000201500202 00 Referencia: Signos involucrados PURA VIDA (denominativo) / PURA VIDA (denominativo).....	2
PROCESO 422-IP-2018	Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001032400020160009000 Referencia: Signos Involucrados COLOMBIACOLA (denominativo) / COLOMBIANA, COLOMBIANA LA NUESTRA, COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA, COLOMBIANA LIGERA LA NUESTRA, COLOMBIANA 100% ORIGINAL, COLOMBIANA FUTBOL GOL, COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO, COLOMBIANA NOS UNE, COLOMBIANA ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA y ES MEJOR ES COLOMBIANA (denominativos y mixtos).....	17
PROCESO 526-IP-2018	Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 25000234100020160231400 Referencia: Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología .....	41

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 03 de junio de 2019

**Proceso:** 419-IP-2018

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

**Consultante:** Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

**Expediente de Origen:** 12-235551

**Expediente interno Del Consultante:** 110010324000201500202 00

**Referencia:** Signos involucrados PURA VIDA (denominativo) / PURA VIDA (denominativo)

**Magistrado Ponente:** Hernán Rodrigo Romero Zambrano

**VISTOS**

El Oficio No. 3165 del 10 de agosto del 2018, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a), 146, 147 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 110010324000201500202 00; y,

El Auto del 01 de febrero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

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

**Demandante:** GLORIA S.A.





**Demandada:** SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

**Tercero Interesado:** SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

## B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son:

1. El posible riesgo de confusión entre el signo solicitado PURA VIDA (denominativo) para proteger los productos de la clase 30 y la marca PURA VIDA (denominativa), con la que protege los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. El legítimo interés de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., para presentar oposición andina.
3. Conexión entre productos de las clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

## C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a), 146, 147 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán los Artículos 136 Literal a), 146 y 147<sup>1</sup> de la norma citada.

<sup>1</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

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

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

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

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

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

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

*"Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del*





No se interpreta el Artículo 154 de la Decisión 486, ya que no está en discusión la forma de adquirir el derecho exclusivo sobre una marca.

De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>2</sup>, por tratarse en el proceso interno de la conexión entre productos.

#### D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto 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 denominativos.
3. La oposición andina. El interés real en el mercado.
4. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza.

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

1. **Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto 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 PURA VIDA (denominativo) y la marca PURA VIDA (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente:

---

*País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.*

*La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.*

*La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente."*

<sup>2</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

*"Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.*

*Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente."*



**"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 (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.<sup>3</sup>

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:<sup>4</sup>

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Ibidem.





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.
- 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:<sup>5</sup>

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al 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<sup>6</sup>:
  - (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

<sup>5</sup> Ibidem.

<sup>6</sup> Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017.





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.

- 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 denominativos

- 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado PURA VIDA (denominativo) y la marca PURA VIDA (denominativa), 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.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016.



- 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.<sup>8</sup>
- 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:<sup>9</sup>
- a) 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.
  - 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 diccionario<sup>10</sup>. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.<sup>11</sup>

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

<sup>8</sup> Ibidem.

<sup>9</sup> Ibidem.

<sup>10</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de lexema: "1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis." Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=NCu16TD> (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

<sup>11</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de morfema:  
 "1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.  
 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.  
 3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural." Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=Pol8j2> (Consulta: 08 de noviembre de 2018).







- 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 fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- 2.4. 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 PURA VIDA (denominativo) y la marca PURA VIDA (denominativa).

### **3. La oposición andina. El interés real en el mercado**

- 3.1 Teniendo en cuenta que en el presente proceso la demandante planteó oposición andina en contra de la solicitud de registro del signo PURA VIDA (denominativo), por ser titular en Bolivia de la marca PURA VIDA, es necesario desarrollar el alcance de este tema.
- 3.2. Conforme al Artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud.
- 3.3. En adición a ello, el Artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas. A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas



concedidos en los demás Países Miembros. Esta figura se conoce con el nombre de "oposición andina".

- 3.4. Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los Países Miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los Países Miembros.
- 3.5. En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos y/o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor.
- 3.6. En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca<sup>12</sup>, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro País Miembro.
- 3.7. Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:<sup>13</sup>
  - a) La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los Países Miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.
  - b) La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.
- 3.8. En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado.
- 3.9. Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado. Dicho examen ya no se regirá por lo

<sup>12</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 140-IP-2014 de 20 de noviembre de 2014, p. 6.

<sup>13</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 2-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 7.



dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.

3.10. De lo anterior, se puede deducir lo siguiente:

- a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.
- b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.

3.11. Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del Artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:<sup>14</sup>

- a) El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el País Miembro donde se formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formula la oposición (que se solicite el registro de la marca al momento de formular dicha oposición).
- b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País Miembro en donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formule la oposición.

3.12. Cuando el Artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a "*quien primero solicitó el registro de esa marca*", el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición.

3.13. En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina:

- a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectatio en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La

<sup>14</sup>

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 152-IP-2012 del 6 de marzo de 2013.





persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor.

- b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo<sup>15</sup>.

3.14. Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País Miembro en donde se plantea la oposición andina. Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado.

3.15. La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante. La premisa es la siguiente: *quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho País Miembro realmente es de su interés.*

3.16. Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca "idéntica" a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina.

3.17. En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el País Miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro País Miembro.

3.18. Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir identidad respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, no solo deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

3.19. En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a

<sup>15</sup>

Ver Interpretaciones Prejudiciales recalcadas en los Procesos 107-IP-2015 del 20 de julio de 2015 y 202-IP-2014 del 20 de febrero de 2015.





aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos.

3.20. Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir. Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el País Miembro al momento de interponer la oposición.

#### 4. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza

4.1 Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.

4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486.<sup>16</sup>

4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.<sup>17</sup>

4.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

a) **El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios**

<sup>16</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

*"Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.*

*Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente."*

(Subrayado agregado)

<sup>17</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.





Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

**b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios**

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

**c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)**

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

4.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para



acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

- **La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza**

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

- **Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios**

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

- 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

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 **110010324000201500202 00**, 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.

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**PRESIDENTE**

Luis Felipe Aguilar Feijoó  
**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.





**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 03 de junio de 2019

**Proceso:** 422-IP-2018

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

**Consultante:** Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

**Expediente de Origen:** 14 111052

**Expediente interno Del Consultante:** 11001032400020160009000

**Referencia:** Signos Involucrados COLOMBIACOLA (denominativo) / COLOMBIANA, COLOMBIANA LA NUESTRA, COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA, COLOMBIANA LIGERA LA NUESTRA, COLOMBIANA 100% ORIGINAL, COLOMBIANA FUTBOL GOL, COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO, COLOMBIANA NOS UNE, COLOMBIANA ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA y ES MEJOR ES COLOMBIANA (denominativos y mixtos)

**Magistrado Ponente:** Hernán Rodrigo Romero Zambrano

**VISTOS**

El Oficio No. 3169 de 10 de agosto del 2018, recibido vía correo electrónico el 13 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11001032400020160009000; y,

El Auto del 01 de febrero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.



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

**Demandante:** JORGE ENRIQUE SALAZAR HINCAPIÉ

**Demandada:** SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

**Tercero Interesado:** GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.

**B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS**

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son:

1. El supuesto riesgo de confusión entre el signo solicitado COLOMBIACOLA (denominativo), con las marcas registradas COLOMBIANA, COLOMBIANA LA NUESTRA, COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA, COLOMBIANA LIGERA LA NUESTRA, COLOMBIANA 100% ORIGINAL, COLOMBIANA FUTBOL GOL, COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO, COLOMBIANA NOS UNE, COLOMBIANA ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA y ES MEJOR ES COLOMBIANA (denominativas y mixtas); mismas que protegen los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. La presunta notoriedad de las marcas COLOMBIANA.
3. Coexistencia pacífica entre los signos COLOMBIACOLA (denominativo), con las marcas registradas COLOMBIANA, COLOMBIANA LA NUESTRA, COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA, COLOMBIANA LIGERA LA NUESTRA, COLOMBIANA 100% ORIGINAL, COLOMBIANA FUTBOL GOL, COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO, COLOMBIANA NOS UNE, COLOMBIANA ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA y ES MEJOR ES COLOMBIANA (denominativas y mixtas).
4. Conexión entre productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

**C. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad





Andina<sup>1</sup>, de los cuales se interpretará el Artículo 136 limitándole a los Literales a) y h) de la referida Decisión por ser pertinente.

No se interpretarán los Artículos 134, 135 y 137 de la Decisión 486 ya que la controversia no se centra en los requisitos para el registro de una marca ni la distintividad intrínseca de la marca, ni de la solicitud de un signo para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

De oficio se interpretarán los Artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486<sup>2</sup>, ya que en el trámite se alega la notoriedad de la marca.

<sup>1</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

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

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

<sup>2</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

*"Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.*

*Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente."*

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

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

- a) *el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) *la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) *la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) *el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) *las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*



#### D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto 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 denominativos.
3. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
4. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba.
5. Coexistencia pacífica de signos.
6. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza.

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

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

*f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*

*g) el valor contable del signo como activo empresarial;*

*h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*

*i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*

*j) los aspectos del comercio internacional; o,*

*k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero."*

**"Artículo 230.-** *Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:*

*a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;*

*b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,*

*c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.*

*Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores."*





- 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado COLOMBIACOLA (denominativo) y las marcas registradas COLOMBIANA, COLOMBIANA LA NUESTRA, COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA, COLOMBIANA LIGERA LA NUESTRA, COLOMBIANA 100% ORIGINAL, COLOMBIANA FUTBOL GOL, COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO, COLOMBIANA NOS UNE, COLOMBIANA ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA y ES MEJOR ES COLOMBIANA (denominativas y mixtas) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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; (...)"
- 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 (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.<sup>3</sup>
- 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,

<sup>3</sup>

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.



teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:<sup>4</sup>

- 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.
- 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:<sup>5</sup>

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del

Ibidem.

Ibidem.





consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios<sup>6</sup>:

- (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.

- 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.

<sup>6</sup>

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





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 denominativos

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado COLOMBIACOLA (denominativo) y las marcas registradas COLOMBIANA, COLOMBIANA LA NUESTRA, COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA, COLOMBIANA LIGERA LA NUESTRA, COLOMBIANA 100% ORIGINAL, COLOMBIANA FUTBOL GOL, COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO, COLOMBIANA NOS UNE, COLOMBIANA ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA y ES MEJOR ES COLOMBIANA (denominativas y mixtas), 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.<sup>7</sup>

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.<sup>8</sup>

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:<sup>9</sup>

a) 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

<sup>7</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

<sup>8</sup> Ibidem.

<sup>9</sup> Ibidem.







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 diccionario<sup>10</sup>. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.<sup>11</sup>

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

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
  - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
  - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
- 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.

<sup>10</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de lexema: "1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis." Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=NCu16TD> (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

<sup>11</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de morfema: "1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.  
2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.  
3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural." Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=Pol8j2> (Consulta: 08 de noviembre de 2018).





e) 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.

2.4. 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 COLOMBIACOLA (denominativo) y las marcas registradas COLOMBIANA, COLOMBIANA LA NUESTRA, COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA, COLOMBIANA LIGERA LA NUESTRA, COLOMBIANA 100% ORIGINAL, COLOMBIANA FUTBOL GOL, COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO, COLOMBIANA NOS UNE, COLOMBIANA ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA y ES MEJOR ES COLOMBIANA (denominativas y mixtas).

### 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo COLOMBIACOLA (denominativo) y las marcas registradas COLOMBIANA, COLOMBIANA LA NUESTRA, COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA, COLOMBIANA LIGERA LA NUESTRA, COLOMBIANA 100% ORIGINAL, COLOMBIANA FUTBOL GOL, COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO, COLOMBIANA NOS UNE, COLOMBIANA ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA y ES MEJOR ES COLOMBIANA (denominativas y mixtas), 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.<sup>12</sup>

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.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

<sup>13</sup> Ver Interpretación Prejudicial 46-IP-2013 de 25 de abril de 2013.



- 3.3. 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.
- 3.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.<sup>14</sup>
- 3.5. 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<sup>15</sup>, 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 realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos<sup>16</sup>:
- (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 diccionario<sup>17</sup>. Como ejemplo tenemos el

<sup>14</sup> Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

<sup>15</sup> Ver Interpretación Prejudicial 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

<sup>16</sup> Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de lexema: "1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis." Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=NCu16TD> (Consulta: 08 de noviembre de 2018).



lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.<sup>18</sup>

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

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

3.6. 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 COLOMBIACOLA

<sup>18</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de morfema:  
"1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.  
2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.  
3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural." Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=Pol8j2> (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

(denominativo) y las marcas registradas COLOMBIANA, COLOMBIANA LA NUESTRA, COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA, COLOMBIANA LIGERA LA NUESTRA, COLOMBIANA 100% ORIGINAL, COLOMBIANA FUTBOL GOL, COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO, COLOMBIANA NOS UNE, COLOMBIANA ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA y ES MEJOR ES COLOMBIANA (denominativas y mixtas).

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

- 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce las marcas notorias COLOMBIANA (denominativas y mixtas), se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

##### Definición

- 4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.

- 4.3. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:

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

- 4.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características:

- a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente<sup>19</sup>.
- b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.
- c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

<sup>19</sup> El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber:

- a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
- b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
- c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.



**La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada**

- 4.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique<sup>20</sup>. Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente<sup>21</sup>.

La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros.

La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro<sup>22</sup>. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos,

<sup>20</sup> Artículo 230 de la Decisión 486.

<sup>21</sup> La **marca renombrada** (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada.

<sup>22</sup> Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.



similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente<sup>23</sup>.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un "hecho notorio". Y es que los "hechos notorios" se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (*notoria non eget probatione*), no son objeto de prueba<sup>24</sup>.

La marca notoria extracomunitaria<sup>25</sup> no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo<sup>26</sup>.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

#### En relación con los diferentes riesgos en el mercado

- 4.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente:

4.6.1. **En relación con el riesgo de confusión:** el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación,

<sup>23</sup> La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario).

<sup>24</sup> En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial.

Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.

<sup>25</sup> No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina.

<sup>26</sup> La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

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



traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.

- 4.6.2. **En relación con el riesgo de asociación:** el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.
- 4.6.3. **En relación con el riesgo de dilución:** el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación.
- 4.6.4. **En relación con el riesgo de uso parasitario:** el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

- 4.7. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

#### **Prueba de la notoriedad**

- 4.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.
- 4.9. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber:

- "a) *el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*







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

4.10. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

4.11. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se reputa 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 particular<sup>27</sup>.



### La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias

- 4.12. En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada<sup>28</sup> como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.
- 4.13. Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios. En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.
- 4.14. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación<sup>29</sup>.

<sup>28</sup> Que expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 486.

<sup>29</sup> Como afirma Gustavo León y León: "Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos." (LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo. *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*. ECB Ediciones S.A.C. – Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma línea de pensamiento.

*"...Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el país (...) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486<sup>540</sup>."*

<sup>540</sup> Metke Mendez, Ricardo. "El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina", en *Revista de Estudios Sociojurídicos*, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107."

*"Si bien es suficiente para legítimar la intervención dentro de esta acción el presentar una*



- 4.15. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca COLOMBIANA cuyo titular es GASEOSAS COLOMBIANAS S.A., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo COLOMBIACOLA (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.

## 5. Coexistencia pacífica de signos

- 5.1. El demandante sostiene que las marcas en controversia han coexistido sin configurarse algún tipo de confusión en el mercado. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacífica de signos".
- 5.2. El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.
- 5.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengán coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.
- 5.4. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis

---

*solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado. Siendo más específicos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia<sup>541</sup>.*

<sup>541</sup> Torres Salinas, Carlos. "¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada", en *Law Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, Enero de 2013, p.8.*



prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.

- 5.5. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado).
- 5.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión.
- 5.7. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:
  - a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación.
  - b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica.
  - c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios.
  - d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.
  - e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.





## 6. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza

- 6.1. Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.
- 6.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486.<sup>30</sup>
- 6.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.<sup>31</sup>
- 6.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

### a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios

Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de

<sup>30</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

*"Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.*

*Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente."*

(Subrayado agregado)

<sup>31</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.



comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

**b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios**

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

**c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)**

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

6.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

6.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

**- La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza**

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre



los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

- **Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios**

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

- 6.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

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 **11001032400020160009000**, 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.

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**PRESIDENTE**

Luis Felipe Aguilar Feijóo  
**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.





**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 28 de junio de 2019

**Proceso** : 526-IP-2018

**Asunto** : Interpretación Prejudicial

**Consultante** : Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de la República de Colombia

**Expediente interno del consultante** : 25000234100020160231400

**Referencia** : Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología

**Magistrado Ponente** : Hugo Ramiro Gómez Apac

**VISTOS**

El Oficio N° SECQT18-521 del 11 de octubre de 2018, recibido físicamente el 16 del mismo mes y año, mediante el cual la Embajada de Colombia en Quito - Ecuador solicitó, en virtud de la Carta Rogatoria N° 2018-003 del 24 de junio de 2018 emitida por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de la República de Colombia, la Interpretación Prejudicial de la Resolución N° 180540 expedida por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, a fin de resolver el Proceso Interno 25000-2341-000-2016-02314-00; y,

El Auto del 9 de noviembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

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

**Demandante** : T & C Colombia S.A.

**Demandada** : Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia





## B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido consiste en determinar si para la entrada en vigencia de un reglamento técnico o su modificación es requisito necesario el trámite de notificación internacional previsto en las Decisiones 419 y 562 de la Comisión de la Comunidad Andina.

## C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de la Resolución N° 180540 expedida por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia. No procede su interpretación por ser una norma interna del país solicitante.
2. De oficio se interpretará el Artículo 32 de la Decisión 419 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>1</sup> y el Artículo 11 de la Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>2</sup>, a efectos de analizar el tema sobre la notificación

<sup>1</sup> Decisión 419 de la Comisión de la Comunidad Andina - Modificación de la Decisión 376 (Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología) del 30 de julio de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 284 del 31 de julio de 1997.-

*\*Artículo 32.- Cada País Miembro deberá notificar a los demás Países Miembros, a través de la Comunidad Andina, los nuevos reglamentos técnicos, normas técnicas obligatorias, procedimientos de evaluación de la conformidad, certificaciones obligatorias y cualquier otra medida obligatoria equivalente que se pretenda adoptar, por lo menos noventa días antes de la aplicación de dichas medidas al comercio intrasubregional de productos. Formular la notificación en el plazo indicado, será requisito necesario para exigir su cumplimiento a los otros Países Miembros.*

*En casos de urgencia, los Países Miembros podrán adoptar reglamentos técnicos, normas técnicas obligatorias, procedimientos de evaluación de la conformidad, certificaciones obligatorias u otras medidas obligatorias equivalentes, sin atender el plazo al que se refiere el párrafo anterior. En estos casos, el País Miembro que adopte la medida deberá notificarla inmediatamente a los demás Países Miembros, a través de la Secretaría General de la Comunidad Andina.*

*En todo caso el País Miembro que aplique la medida deberá dar sin discriminación a los demás Países Miembros, la posibilidad de formular observaciones por escrito, coobrar consultas sobre ellas si así se le solicita, y tomar en cuenta estas observaciones escritas y los resultados de dichas conversaciones.*

*Finalizada la urgencia y, en todo caso, en un plazo que no exceda de 12 meses, luego de la expedición de una medida de urgencia, el País Miembro que aplica la medida deberá derogarla para permitir el libre flujo del comercio.\**

<sup>2</sup> Directrices para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos en los Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario, aprobadas por Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina del 25 de junio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 939 del 30 de junio de 2003.-

*\*Artículo 11.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 16, los Países Miembros notificarán a los demás Países Miembros, a través de la Secretaría General de la Comunidad Andina, los proyectos de Reglamentos Técnicos que pretendan adoptar, por lo menos noventa (90) días calendario antes de su publicación oficial. La notificación realizada en el plazo indicado, será requisito necesario para poder exigir su cumplimiento a los otros Países Miembros.*

*Los procedimientos para la notificación serán los establecidos en la normativa comunitaria y los contemplados en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio y sus ampliatorias y modificatorias respectivamente.*



que deben realizar los países miembros a la Secretaría General de la Comunidad Andina para la adopción de nuevos reglamentos técnicos, normas técnicas obligatorias, procedimientos de evaluación de la conformidad, certificaciones obligatorias y cualquier otra medida obligatoria equivalente, por estar relacionado con los hechos objeto de controversia.

#### D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La notificación sobre la adopción de nuevos reglamentos técnicos o modificaciones por parte de los países miembros en el marco de las Decisiones 419 y 562 de la Comisión de la Comunidad Andina.

#### E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **La notificación sobre la adopción de nuevos reglamentos técnicos o modificaciones por parte de los países miembros en el marco de las Decisiones 419 y 562 de la Comisión de la Comunidad Andina**
  - 1.1 En el presente caso el demandante alegó que el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) fue modificado por el Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia sin haberse cumplido con el trámite de notificación internacional establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las Decisiones 562 y 419, por lo que a su entender no le sería aplicable ni exigible, con lo cual resulta pertinente desarrollar el presente tema.
    - 1.2 La Decisión 376, modificada por la Decisión 419, crea el Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología, el cual tiene por objeto facilitar el comercio intrasubregional a través de:
      - a) La mejora en la calidad de los productos y servicios.
      - b) La eliminación de las restricciones técnicas al comercio entre los países miembros.
    - 1.3 La Decisión 562 tiene por objeto establecer —sobre la base de los criterios complementarios desarrollados en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC)<sup>3</sup>— los requisitos

*En todos los casos, el País Miembro notificante al momento de adoptar o aplicar la medida deberá tomar en cuenta las observaciones y los resultados de las consultas, siempre que éstas estén debidamente fundamentadas."*

<sup>3</sup> El Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC establece el marco jurídico internacional para la elaboración, adopción y aplicación de los Reglamentos Técnicos. Al respecto, consultar: [https://www.wto.org/spanish/docs/s/legal/s/17-tbt\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/docs/s/legal/s/17-tbt_s.htm) (visitado el 21 de junio de 2019).

En los párrafos 2.9.2, 2.10.1, 5.6.2 y 5.7.1 del referido Acuerdo se prevé que los países miembros de la OMC deberán notificar a los demás países con suficiente anticipación, es decir, cuando todavía puedan introducirse modificaciones, sobre los proyectos de Reglamentos Técnicos y procedimientos





y procedimientos para la elaboración, adopción y aplicación de los reglamentos técnicos<sup>4</sup> que los países miembros pretendan adoptar al interior y a nivel comunitario.

- 1.4 El Artículo 7 de la Decisión 419 establece que las normas, reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad que los países miembros elaboren, adopten, apliquen o mantengan, no deberán tener por objeto o efecto crear obstáculos técnicos al comercio intrasubregional. En concordancia con lo anterior, también el Artículo 5 de la Decisión 562 expresa que los reglamentos técnicos no deben restringir el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo.
- 1.5 A fin de verificar y garantizar que no existan obstáculos al comercio intrasubregional, los países miembros deben tener la oportunidad de participar en la revisión de las normas técnicas o reglamentos que se pretendan implementar al interior y a nivel comunitario por parte de otros países miembros. El país miembro antes de adoptar o aplicar un reglamento técnico deberá tomar en cuenta las observaciones y resultados de las consultas efectuadas por los demás países miembros, siempre que se encuentren fundamentadas.
- 1.6 De acuerdo con lo anterior, el Artículo 32 de la Decisión 419 estipula que cada país miembro deberá notificar a los demás países miembros, a través de la Secretaría General de la Comunidad Andina, sobre los nuevos reglamentos técnicos, normas técnicas obligatorias, procedimientos de evaluación de la conformidad, certificaciones obligatorias y cualquier otra medida obligatoria equivalente que se pretenda adoptar, por lo menos noventa (90) días antes de la aplicación de dichas medidas al comercio intrasubregional de productos.
- 1.7 En esa línea, el Artículo 11 de la Decisión 562, como norma directriz en

de evaluación de la conformidad, cuando su contenido técnico no esté conforme con las normas internacionales pertinentes, y siempre que puedan tener un efecto significativo en el comercio de otros países miembros.

- <sup>4</sup> El Artículo 4 de la Decisión 562 define al reglamento técnico (y sus variables) en los siguientes términos:

"(...)

*Reglamento Técnico* - Documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables cuya observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas.

*En el marco de la presente definición se consideran como Reglamentos Técnicos las Normas Técnicas declaradas obligatorias, o cualquier otra medida equivalente de carácter obligatorio que hayan adoptado o adopten cualquiera de los Países Miembros.*

*Reglamento Técnico de Emergencia* - Documento adoptado para hacer frente a problemas o amenazas de problemas que pudieran afectar la seguridad, sanidad, protección del medio ambiente o seguridad nacional.

*Reglamento Técnico Andino* - Documento adoptado mediante Decisión por la Comisión de la Comunidad Andina.

"..."





materia específica de reglamentos técnicos, señala también la obligatoriedad para los países miembros de notificar, a través de la Secretaría General de la Comunidad Andina —con por lo menos con noventa (90) días calendario de anticipación a su publicación oficial interna, a los demás países miembros— los proyectos de Reglamentos Técnicos que pretendan adoptar<sup>5</sup>.

- 1.8 En ambos casos —Artículo 32 de la Decisión 419 y Artículo 11 de la Decisión 562—, la notificación realizada en el plazo indicado será requisito necesario para poder exigir su cumplimiento a los otros países miembros.
- 1.9 En los casos de urgencia, el Artículo 16 de la Decisión 562<sup>6</sup> permite que los países miembros puedan adoptar reglamentos técnicos sin atender al plazo de noventa (90) días previsto en el Artículo 11 de la Decisión 562. No obstante, deben notificar a la Secretaría General de la Comunidad Andina dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la expedición del referido Reglamento; adicionalmente, deben notificar a los demás países miembros dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la recepción de la notificación por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Finalizada la urgencia o en un plazo que no exceda de doce (12) meses, luego de la expedición de una medida de urgencia, el país miembro que aplica la medida deberá derogarla para permitir el libre flujo del comercio,

<sup>5</sup> La norma también prevé en su Artículo 12 que el procedimiento y formato para realizar la notificación a la Secretaría General de la Comunidad Andina, conforme a lo establecido en el Artículo 11 de la Decisión 562, será el previsto en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio y respectivas modificaciones.

<sup>6</sup> Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

#### **"CAPÍTULO VII DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS DE EMERGENCIA**

*Artículo 16.- Las entidades de los Países Miembros sujetas a la presente Decisión podrán, en caso de emergencia, adoptar Reglamentos Técnicos sin atender el plazo al que se refiere el artículo 11. En estos casos, el País Miembro que adopte la medida deberá notificar a la Secretaría General de la Comunidad Andina, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su expedición, debiendo ésta a su vez notificar a los demás Países Miembros dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de recibida la notificación.*

*En todo caso, el País Miembro que aplique la medida deberá conceder a los demás Países Miembros, sin discriminación, la posibilidad de formular observaciones por escrito, celebrar consultas sobre ellas, si así se lo solicita y tomar en cuenta estas observaciones escritas y los resultados de dichas consultas siempre que éstas estén debidamente fundamentadas. El país notificante informará de los resultados de la consulta a la Secretaría General de la Comunidad Andina.*

*Finalizada la emergencia y, en todo caso, en un plazo que no excederá de doce (12) meses luego de la expedición de una medida de emergencia, el País Miembro que la aplica deberá derogarla. Si éste requiere de un plazo adicional podrá, con la debida fundamentación, prorrogar la medida por una sola vez por un plazo que no excederá los 6 meses como máximo. Antes de finalizado cualquiera de los plazos, y si es de interés del país, y la medida está justificada, la podrá convertir en Reglamento Técnico, siguiendo lo establecido en el Capítulo VI.*

*Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, si la medida aplicada fuera considerada por la Secretaría General o cualquier País Miembro como una restricción injustificada al comercio, se iniciarán las investigaciones correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena."*

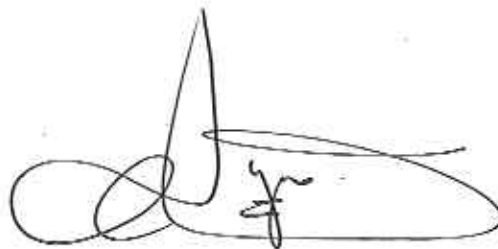


salvo que medie una debida fundamentación, caso en el cual, podrá prorrogarla por una sola vez por un plazo máximo que no exceda de seis (6) meses.

- 1.10 El requisito de la notificación internacional es aplicable también a los casos en que se modifica el reglamento técnico. En efecto, debe seguirse el procedimiento de notificación previsto en el Artículo 32 de la Decisión 419 y en el Artículo 11 de la Decisión 562 a fin de garantizar que los países miembros tengan la posibilidad de emitir comentarios y verificar que las modificaciones que se pretenden introducir a un reglamento técnico no generan obstáculos al comercio intrasubregional, en cumplimiento con la finalidad de las normas comunitarias que rigen la materia.
- 1.11 De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si se ha cumplido con el requisito de la notificación internacional previstos en los Artículo 32 de la Decisión 419 y 11 de la Decisión 562. Ello sin perjuicio de que la República de Colombia regule determinados aspectos no especificados por la normativa andina, con base en la facultad del complemento indispensable.

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 **25000234100020160231400**, el que deberá adoptarlo 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.



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.



Hugo Ramiro Gómez Apac  
**PRESIDENTE**



Luis Felipe Aguilar Feijóo  
**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.

