



### SUMARIO

#### TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
Proceso 215-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 150 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Actor: COLOMBINA S.A. Marca: SALTIN SPLENDID (denominativa). Expediente Interno: 2010-00310.....	1
Proceso 250-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Asunto: Marca “GOOD - GOOD” (denominativa). Expediente Interno: 01193-2011-0-1801-JR-CA-06.....	16

#### PROCESO 215-IP-2014

**Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 150 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Actor: COLOMBINA S.A. Marca: SALTIN SPLENDID (denominativa). Expediente Interno: 2010-00310.**

**Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en San Francisco de Quito a los 26 días del mes de febrero del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo, disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 6-J-TJCA-2015 de 26 de febrero de 2015.

**VISTOS:**

El Oficio 3405 de 29 de octubre del 2014, recibido vía correo electrónico el 12 de noviembre de 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00310.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

**A. ANTECEDENTES****1. Partes en el proceso interno:**

<b>Apelante:</b>	COLOMBINA S.A.
<b>Demandado:</b>	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA
<b>Tercero interesado:</b>	COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.

**2. Hechos:**

1. COLOMBINA S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca SALTIN SPLENDID (denominativa) para identificar productos de la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
2. Una vez la solicitud fue publicada, COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. formuló oposición sobre la base de las marcas SALTIN NOEL (mixta) y SALTINES NOEL (mixta) de la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. Mediante Resolución 43380 de 30 de octubre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición y, en consecuencia, denegó el registro de la marca solicitada.
4. COLOMBINA S.A. interpuso los recursos de reposición y apelación, los mismos que fueron resueltos mediante Resoluciones 53674 del 18 de diciembre de 2008 y 6052 del 2 de febrero de 2010, en el sentido de confirmar la Resolución 43380.
5. Por lo anterior, la sociedad actora interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las citadas Resoluciones ante el Consejo de Estado.
6. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina



### 3. Argumentos de la demanda:

7. COLOMBINA S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

- La SIC desconoció lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486, pues la marca solicitada cuenta con suficiente distintividad, en consideración a que la expresión SALTIN es una denominación débil y de uso común, lo que no impide el registro de una marca que contenga el mismo vocablo, ya que es una palabra genérica. Lo que caracteriza a la marca es el vocablo que acompaña la palabra saltin o saltinas que para el caso es SPLENDID.
- La expresión SALTINES es el plural de una denominación del idioma inglés (SALTINE) que significa galleta salada, tostada y delgada.
- No es posible que se confundan las marcas en el mercado, ya que los signos son lo suficientemente diferentes para que el público consumidor identifique el origen empresarial, además de distinguir las marcas con un segundo vocablo no genérico.
- Alega resoluciones anteriores de la SIC.

### 4. Argumentos de la contestación a la demanda:

8. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO contestó la demanda señalando lo siguiente:

- Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
- La palabra SALTIN es meramente descriptiva, por tratarse de una adaptación del inglés SALTINE que hace referencia a las galletas delgadas y saladas. Si bien se trata de una expresión que evoca las características propias del tipo de galleta, se hace palmario que las modificaciones efectuadas a la expresión SALTINE, hace que se trate de una expresión novedosa.

9. En el presente caso, no obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.

## B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

10. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de los artículos 134<sup>2</sup> literal a) y 136<sup>3</sup> literal a) de la Decisión 486 y, de oficio, del artículo 150<sup>4</sup>. No procede la interpretación de los artículos 135 y 154 de la Decisión 486 por no ser pertinentes para el presente caso.

---

<sup>2</sup> Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.



### C. CUESTIONES A INTERPRETAR

11. Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:
  1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.
  2. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.
  3. Marcas conformadas por palabras en idioma extranjero. Marcas conformadas por palabras de uso común, descriptivas y genéricas.
  4. Marcas evocativas.
  5. Autonomía de la Oficina Nacional Competente.

### D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

#### 1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

12. En el presente caso, COLOMBINA S.A. solicitó el registro de la marca SALTIN SPLENDID (denominativa) en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. presentó oposición sobre la base de las marcas SALTIN NOEL (mixta) y SALTINES NOEL (mixta) de las Clases 30 de la Clasificación Internacional de Niza

13. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:

#### **Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud:**

14. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con 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.
15. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> PACÓN, Ana María, "LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA". Publicado en [www.ugma.edu.ve](http://www.ugma.edu.ve). En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

"La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo



16. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008. Marca: SHERATON).

17. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas.
18. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo.
19. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

**La similitud ortográfica.** Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

**La similitud fonética.** Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso.

**La similitud ideológica.** Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

#### **Reglas para el cotejo entre signos distintivos:**

20. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:
- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

---

este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.



- En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo. Es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.
- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.
- Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

21. En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados. Es decir, deberá analizar si el signo solicitado SALTIN SPLENDID (denominativo) es similar o no a las marcas registradas SALTIN NOEL (mixta) y SALTINES NOEL (mixta) al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

## 2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS.

22. En el presente caso, COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. presentó oposición contra la solicitud de registro del signo SALTIN SPLENDID (denominativo) sobre la base del riesgo de confusión con las marcas registradas SALTIN NOEL (mixta) y SALTINES NOEL (mixta).

23. Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013:

“Las **marcas denominativas**, llamadas 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 conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Las **marcas mixtas** se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: ‘La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno



solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.<sup>6</sup>

#### **Comparación entre signos denominativos y mixtos:**

24. El Juez Consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
25. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.<sup>7</sup>
26. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
27. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: LOREX.

“(…) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”

“(…) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”

“(…) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”

“(…) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>7</sup> Proceso 46-IP-2008. Marca: PAN AMERICAN ASSISTANCE (mixta). 14 de mayo de 2008.

<sup>8</sup> FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss.



28. En este orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo.

**3. MARCAS CONFORMADAS POR PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. MARCAS CONFORMADAS POR PALABRAS DE USO COMÚN, DESCRIPTIVAS Y GENÉRICAS.**

29. En el presente caso, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que la palabra “SALTIN” del signo solicitado tiene la misma pronunciación que la palabra “SALTINE” de la marca registrada, la misma que es una palabra en idioma inglés. En efecto, “SALTINE” significa “galletas saladas”<sup>9</sup>.

**Palabras en idioma extranjero:**

30. En el Proceso 59-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente:

31. “Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

32. Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, ‘Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta’.

33. Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que ‘el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros’.

34. Al respecto, el Tribunal ha manifestado ‘No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si adema, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar’ (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012).

<sup>9</sup> [www.wordreference.com](http://www.wordreference.com)



35. Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que 'han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado'.
36. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente".
37. A continuación, se deberá analizar si la palabra "SALTIN" es una palabra de uso común, descriptiva o genérica de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

#### **Palabras de uso común:**

38. Si bien en el artículo 135<sup>10</sup> literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro. El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras de uso común se deben excluir del cotejo<sup>11</sup>.
39. Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.
40. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que palabras de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Hacerlo constituirá un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos. Los signos conformados por palabras de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.

#### **Signos descriptivos:**

41. En lo que se refiere al signo descriptivo, la jurisprudencia comunitaria y calificada doctrina han manifestado que las denominaciones descriptivas, son aquéllas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de

---

<sup>10</sup> Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:  
(...)

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

<sup>11</sup> Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de ser marca. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles". OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS". Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215.

los productos o de los servicios que buscan identificar. El tratadista Fernández Novoa señala que la indicación descriptiva cuyo registro se prohíbe debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

42. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marcas, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios pertenecientes a una especie dentro del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. Sostiene el Tribunal que “El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. De llevarse a cabo, el registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia”.
43. El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”. (Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial 686 de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial 189 de 15 de septiembre de 1995).
44. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que: “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege. Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio”. (Proceso 92-IP-2004. Caso denominativo: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial 1121 de 28 de septiembre de 2004).
45. Sobre las palabras genéricas, este Tribunal señaló lo siguiente dentro del Proceso 59-IP-2013 del 10 de abril de 2013:

**Signos genéricos:**

46. El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, “la dimensión genérica de tales



palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca". (Proceso 17-IP-2003, MARCA: "TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. 'TUBESA S.A.'", publicado en la Gaceta Oficial 917 de 10 de abril de 2003).

47. Al respecto el Tribunal ha expresado, "(...) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata", por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca. (Proceso 7-IP-2001, marca: LASER, publicado en la Gaceta Oficial 661 de 11 de abril de 2001).
48. Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.
49. Sin embargo, al igual que se manifestó en el punto anterior, el signo compuesto, formado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo genérico y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.
50. Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.
51. La corte consultante debe determinar si la palabra SALTIN es de uso común, descriptiva o genérica en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común, descriptiva o genérica.

#### **La marca débil:**

52. Dentro del Proceso 30-IP-2013, marca: TAXI DRIVER (mixta) de 7 de junio de 2013, este Tribunal señala que:

"Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil

frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, 'la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto de la marca sirvan para distinguirlo claramente del otro'. Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal 'por el crecido número de registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...)'.<sup>12</sup>

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta: 'una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario (...). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente'.<sup>13</sup>

53. En atención a todo lo expuesto, el Juez Consultante deberá determinar si la palabra "SALTIN" -que tiene la misma pronunciación que la palabra "SALTINE" de la marca registrada- es o no una palabra reconocida por el público consumidor. En caso que el público consumidor identifique un significado a la palabra "SALTIN", el Juez Consultante deberá determinar si dicha palabra, compartida por los signos confrontados, es o no una palabra de uso común, descriptiva o genérica para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y en otras clases conexas.

#### 4. MARCAS EVOCATIVAS

54. La SIC señala en la contestación de la demanda que la palabra "SALTIN" es una expresión que evoca las características propias de un tipo de galleta. En este sentido, se analizará el tema de las marcas evocativas.
55. Dentro del Proceso 38-IP-2008 de 10 de abril de 2008, el Tribunal ha señalado lo siguiente sobre las marcas evocativas:

"Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Derecho de Marcas", Tomo II, 1984, pp. 78 y 79.

<sup>13</sup> OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas". Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 191 y 192.

<sup>14</sup> Proceso 7-IP-2001 de 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. 661 de 11 de abril de 2001.

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el signo.

El signo evocativo a diferencia del descriptivo cumple la función distintiva de la marca y es, por lo tanto, registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que: “las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio”.<sup>15</sup>

56. El Tribunal señala respecto de los signos evocativos:

“Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc. En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas”.<sup>16</sup>

57. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos, el Juez Consultante deberá analizar si la palabra “SALTIN”, que comparten los signos confrontados, es una palabra evocativa y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

## **5. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE.**

58. COLOMBINA S.A. sustentó su demanda en dictámenes anteriores aprobados por la SIC, motivo por el cual se tratará sobre la autonomía de las oficinas nacionales competentes.

59. Dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013, el Tribunal ha señalado que:

“El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344

<sup>15</sup> Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”.

<sup>16</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 7-VIII-95. Proceso 7-IP-95. Caso “COMODISIMOS”, G.O.A.C. 189 de 15-IX-95.



regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”.

60. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países. O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553 de 15 de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.



Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. (...)

61. En virtud de lo expuesto, el examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, estar plasmado en una resolución debidamente motivada y debe ser autónomo.

#### **PRONUNCIAMIENTO:**

**PRIMERO:** De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretación prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación. Se debe tener en cuenta que basta la posibilidad de existencia de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

**SEGUNDO:** Al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificarse cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo.

**TERCERO:** El Juez Consultante deberá determinar si la palabra "SALTIN" -que tiene la misma pronunciación que la palabra "SALTINE" de la marca registrada- es o no una palabra reconocida por el público consumidor. En caso que el público consumidor identifique un significado a la palabra "SALTIN", el Juez Consultante deberá determinar si dicha palabra, compartida por los signos confrontados, es o no una palabra de uso común, descriptiva o genérica para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y en otras clases conexas.

**CUARTO:** El Juez Consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

**QUINTO:** El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas posee las siguientes características: debe ser de oficio, integral, estar plasmado en una resolución debidamente motivada y debe ser autónomo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.



---

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**MAGISTRADA**

José Vicente Troya Jaramillo  
**MAGISTRADO**

Luis José Diez Canseco Núñez  
**MAGISTRADO**

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

Luis José Diez Canseco Núñez  
**PRESIDENTE**

Gustavo García Brito  
**SECRETARIO**

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada 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.

---

#### **PROCESO 250-IP-2014**

**Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Asunto: Marca “GOOD - GOOD” (denominativa). Expediente Interno: 01193-2011-0-1801-JR-CA-06**

**Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en San Francisco de Quito a los 26 días del mes de febrero del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 6-J-TJCA-2015 de 26 de febrero de 2015.

**VISTOS:**

El Oficio 1193-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ del 13 de noviembre del 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 01193-2011-0-1801-JR-CA-06.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

**E. ANTECEDENTES****5. Partes en el proceso interno:**

**Apelante:** Enrique Rosendo Bardales Mendoza (Perú)

**Partes contrarias:** Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

**6. Hechos:**

1. El 24 de abril del 2009, Enrique Rosendo Bardales Mendoza de Perú solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación GOOD – GOOD para distinguir utensilios y recipientes para el hogar, casa y cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); recipientes herméticos y para encajar, cubetas para hielo, recipientes portátiles, sifones para recipientes para líquidos y recipientes para líquidos, peines, esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); envases y recipientes de material plástico, recipientes para mezclas; material de limpieza; porcelana y loza, no comprendidos en otras clases, de la Clase 21 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
2. El 24 de julio del 2009, Distribución y Servicio D&S S.A. de Chile formuló oposición al registro solicitado sobre la base de su marca registrada BGOOD (denominativa), inscrita con Certificado 145920, que distingue productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, con la cual considera que el signo solicitado resulta confundible.
3. El 5 de agosto del 2009, Enrique Rosendo Bardales Mendoza absolvió el traslado de la oposición y limitó los productos a distinguir a recipientes herméticos y para encajar, cubetas para hielo, recipientes portátiles, sifones para recipientes para líquidos y recipientes para líquidos, envases y recipientes de material plástico, y recipientes para mezclas de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.
4. Mediante proveído del 6 de agosto del 2009, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI aceptó la limitación de productos efectuada por Enrique Rosendo Bardales Mendoza.



5. Mediante Resolución 71-2010/CSD-INDECOPI del 11 de enero del 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por Distribución y Servicio D&S S.A. y denegó, de oficio, el registro del signo solicitado, al considerar que su coexistencia en el mercado con la marca BETTER & BETTER (denominativa), registrada a favor de Saga Falabella S.A. que distingue productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, toda vez que ambos signos distinguen algunos de los mismos productos o productos vinculados y presentan similitudes conceptuales entre ellos.
6. El 19 de enero del 2010, Enrique Rosendo Bardales Mendoza interpuso recurso de apelación.
7. Mediante Resolución 3003-2010/TPI-INDECOPI del 29 de diciembre del 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 71-2010/CSD-INDECOPI del 11 de enero del 2010, que denegó el registro de la marca de producto constituida por la denominación GOOD - GOOD, solicitado por Enrique Rosendo Bardales Mendoza, al determinar que, aun cuando existan diferencias fonéticas y gráficas entre el signo solicitado y la marca registrada BETTER & BETTER (denominativa), dada la semejanza conceptual y el hecho de que distinguen productos semejantes, la coexistencia en el mercado es susceptible de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
8. El 7 de marzo del 2011, Enrique Rosendo Bardales Mendoza interpuso demanda contencioso administrativa contra el INDECOPI, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 3003-2010/TPI-INDECOPI del 29 de diciembre del 2010 emitida por la Sala de Propiedad Intelectual.
9. El Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú dictó sentencia el 27 de marzo del 2013 mediante Resolución 9 declarando infundada la demanda.
10. El 10 de abril del 2013, Enrique Rosendo Bardales Mendoza interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.
11. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado<sup>2</sup> de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante su Resolución 19 del 3 de junio del 2014, suspende el proceso y, en consecuencia, solicita interpretación prejudicial, formulando la siguiente pregunta: ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre signos denominativos con contenido ideológico similar que distinguen productos de la misma clase, conforme al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486?.

---

<sup>2</sup> Ahora Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado.



### 3. Argumentos de la demanda:

12. Enrique Rosendo Bardales Mendoza sustentó su demanda bajo los argumentos siguientes:

- No existe riesgo de confusión en la semejanza conceptual entre los signos confrontados, debido a que no se ha cumplido con un elemento fundamental para determinar la confundibilidad entre los mismos: la semejanza gráfica, fonética o conceptual.
- No existe semejanza conceptual entre los signos, pues el significado del signo GOOD – GOOD alude a la idea de ser un buen producto, mientras que el signo BETTER & BETTER se refiere a un producto de mejor calidad.
- Los significados de las palabras que conforman los signos no es el mismo y tampoco supone el significado aprehendido por el consumidor medio, ya que si bien conoce el significado de los mismos sabe que no aluden a un mismo concepto, adicionalmente también resulta cuestionable que la Sala de Propiedad Intelectual no haya determinado que el signo BETTER & BETTER puede ser considerado como un signo de fantasía.
- En el aspecto gráfico y fonético, ambos signos son diferentes, ya que no poseen ningún elemento en común, siendo la única similitud el hecho de estar unidos por una conjunción o palabra, lo que no determina bajo ningún punto de vista similitud alguna entre los signos confrontados.
- En la actualidad es titular del nombre de dominio GOODNGOOD.COM.PE, por lo que ostenta derechos de exclusividad sobre el signo GOOD.
- Los signos serán percibidos por el consumidor medio como dos totalmente diferentes y con orígenes empresariales distintos, no causando de esta manera riesgo de confusión alguno en el público consumidor de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

### 4. Argumentos de la contestación de la demanda:

13. El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

- Los signos en cotejo son conceptualmente semejantes al grado de generar riesgo de confusión.
- Si bien los signos confrontados están compuestos por términos provenientes del idioma inglés, no es menos cierto que su significado es manejado por el público consumidor, debido a su uso frecuente en el comercio y la publicidad de bienes y servicios.
- No existe norma legal alguna que determine que el registro de un nombre de dominio le conceda a su titular el derecho a pretender exigir el registro de dicho dominio como marca o que vincule de alguna manera a la autoridad

competente. En todo, caso se trata de registros independientes con naturaleza y finalidades distintas, y que no se encuentran vinculadas en lo absoluto.

- Algunos de los productos<sup>3</sup> que pretende distinguir el signo solicitado GOOD - GOOD (denominativa) se encuentran comprendidos dentro de los “recipientes para el menaje y la cocina” que distingue la marca registrada BETTER & BETTER (denominativa) en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, los otros productos<sup>4</sup> que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro de los “utensilios” que distingue la marca registrada.

#### **5. Sentencia de primera instancia:**

14. El Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó sentencia declarando infundada la demanda, bajo el entendido de que si bien es cierto que, desde el punto de vista gráfico y fonético, sus denominaciones son distintas, desde el punto de vista semántico o conceptual, GOOD y BETTER son expresiones que pueden inducir a confusión al público consumidor, toda vez que los significados “bueno” y “mejor” dan un mensaje de óptimo o conveniente, implicando un contenido ideológico similar; configurándose otro factor que determina riesgo de confusión: *la existencia de similitud o conexión competitiva de los productos, y el grado de atención del público consumidor ante las marcas.*

#### **6. Argumentos del recurso de apelación:**

15. Enrique Rosendo Bardales Mendoza interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia alegando lo siguiente:
16. El signo GOOD - GOOD (denominativo) no evoca la misma idea que la marca BETTER & BETTER (denominativa), toda vez que el primero hace alusión a un productos bueno y el segundo se encuentra referido a una comparación entre productos, por lo tanto no se encontrarían en el supuesto de semejanza conceptual, aun así se haga una traducción literal del inglés al español por un consumidor o usuario que tenga un uso frecuente en el comercio y la publicidad de bienes y servicios.
17. El consumidor medio desconoce el significado de la palabra BETTER & BETTER, lo que hace que sea percibido como un signo de fantasía, totalmente distinto además en el plano gráfico y fonético de la denominación GOOD - GOOD.

#### **F. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL**

18. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial para que se absuelva la siguiente pregunta: ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre signos denominativos con contenido ideológico similar que distinguen

<sup>3</sup> Recipientes herméticos y para encajar, recipientes portátiles, recipientes para líquidos, recipientes de material plástico y recipientes para mezclas.

<sup>4</sup> Cubetas para hielo, sifones para recipientes para líquidos y envases.

productos de la misma clase, conforme al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?

19. Procede la interpretación solicitada y se interpretarán, de oficio, los artículos 134 literal a) y 150 de la Decisión 486<sup>5</sup>.

#### **G. CUESTIONES A INTERPRETAR**

1. Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:
2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. Palabras en idioma extranjero.
3. Comparación entre signos denominativos compuestos.
4. Denegatoria de oficio. Examen de registrabilidad.

#### **H. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR**

##### **6. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO.**

20. En el presente caso, Enrique Rosendo Bardales Mendoza solicitó el registro de la marca GOOD – GOOD (denominativa) en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. El Indecopi denegó de oficio el registro solicitado, al considerar que su coexistencia en el mercado con la marca BETTER & BETTER (denominativa), registrada a favor de Saga Falabella S.A. que distingue productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, toda vez que ambos signos distinguen algunos de los mismos productos o productos vinculados y presentan similitudes conceptuales entre ellos.
21. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:
22. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o

---

<sup>5</sup> Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras.

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

- b) sean idénticos o se asemejen, a 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 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.



registrada por un tercero, en relación con 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.

23. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad<sup>6</sup>.
24. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008. Marca: SHERATON).

25. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas.
26. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si

---

<sup>6</sup> PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en [www.ugma.edu.ve](http://www.ugma.edu.ve). En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.

esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo.

27. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

**La similitud ortográfica.** Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

**La similitud fonética.** Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso.

**La similitud ideológica** se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

#### **Reglas para el cotejo entre signos distintivos:**

28. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
- En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo. Es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.
- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.
- Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

29. El Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados. Primero, deberá tomar en cuenta que los signos confrontados se encuentran conformados por palabras en idioma extranjero.

## **7. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO.**

30. En el presente caso, los signos confrontados GOOD – GOOD<sup>7</sup> (denominativo) y BETTER & BETTER<sup>8</sup> (denominativo) se encuentran conformados por palabras en idioma inglés. En el Proceso 59-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente:

<sup>7</sup> Good: bueno. Véase: [www.wordreference.com](http://www.wordreference.com).

<sup>8</sup> Better: mejor. Véase: [www.wordreference.com](http://www.wordreference.com).



“Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, ‘Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta’.

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que ‘el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros’.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado ‘No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar’ (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012).

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que ‘han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado’.

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente”.

31. En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si las palabras en inglés de ambos signos confrontados son elementos en idioma extranjero conocidos o no por el público consumidor. Posteriormente, en el caso que las palabras en idioma extranjero sean conocidas por el público consumidor, el Juez Consultante deberá tomar en especial consideración la eventual similitud ideológica entre los signos confrontados, con mayor razón cuando ambos son denominativos y no cuentan con elementos adicionales que los doten de una mayor diferenciación.

## 8. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS.

32. En el presente caso, se deben confrontar el signo solicitado GOOD – GOOD (denominativo) y la marca BETTER & BETTER (denominativa). Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013:

“Las **marcas denominativas**, llamadas 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 conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

(...)

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: LOREX.

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”

“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del



consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”<sup>9</sup>.

33. En este orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados.

#### **9. DENEGATORIA DE OFICIO. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD.**

34. En el presente caso, el Indecopi denegó de oficio el registro del signo solicitado GOOD – GOOD (denominativo).
35. Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca LAN ECUADOR, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso:

“El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”.

36. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
37. El principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países. O bien, si el registro ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).
38. Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.
39. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido

<sup>9</sup> FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss.

presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

40. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
41. Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite”.
42. En consecuencia, las resoluciones administrativas deberán estar debidamente motivadas. El examen de confundibilidad debe ser integral y motivado analizando cada caso concreto.

#### **PRONUNCIAMIENTO:**

**PRIMERO:** De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretación prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación. Se debe tener en cuenta que basta la posibilidad de existencia de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

**SEGUNDO:** El Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados.

Primero, deberá tomar en cuenta que los signos confrontados se encuentran conformados por palabras en idioma extranjero. En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si las palabras en inglés de ambos signos confrontados son elementos en idioma extranjero conocidos o no por el público consumidor.

Segundo, en el caso que las palabras en idioma extranjero sean conocidas por el público consumidor, el Juez Consultante deberá tomar en especial consideración la eventual similitud ideológica entre los signos confrontados, con mayor razón cuando ambos son denominativos y no cuentan con elementos adicionales que los doten de una mayor diferenciación.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.



**TERCERO:** Las resoluciones administrativas deberán estar debidamente motivadas. El examen de confundibilidad debe ser integral y motivado analizando cada caso concreto.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**MAGISTRADA**

José Vicente Troya Jaramillo  
**MAGISTRADO**

Luis José Diez Canseco Núñez  
**MAGISTRADO**

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

Luis José Diez Canseco Núñez  
**PRESIDENTE**

Gustavo García Brito  
**SECRETARIO**

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada 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.