



### SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 648-IP-2015	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: 2013-00227-00. Referencia: Marcas involucradas SOL DE MOCTEZUMA(mixta), KOLA SOL (mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta), KOLA SOL LIGHT (mixta), SOL (mixta) y SOL (denominativa)..... 2
PROCESO 668-IP-2015	Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 02374-2011-0-1801-JR-CA-12. Referencia: Marcas involucradas CLUB ESPECIAL (mixta) y CLUB COLOMBIA (denominativa y mixta) ..... 21
PROCESO 687-IP-2015	Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú. Expediente interno del Consultante: 01259-2013-0-1801-JR-CA-15. Referencia: Marca involucrada BONALEITE (denominativa)..... 47

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 25 de julio de 2016

**Proceso** : 648-IP-2015

**Asunto** : 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** : 2013-00227-00

**Referencia** : Marcas involucradas SOL DE MOCTEZUMA (mixta), KOLA SOL (mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta), KOLA SOL LIGHT (mixta), SOL (mixta) y SOL (denominativa)

**Magistrado Ponente** : Hugo Ramiro Gómez Apac

**VISTOS**

El Oficio 3971 recibido el 2 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00227-00; y,

El auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

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

**Demandante** : Luz Dary Mateus Casañas

**Demandado** : Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

**Tercero interesado:** Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V.

**2. Hechos relevantes:**

- 2.1. El 28 de marzo de 2012, Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. (en adelante, **Cervezas Cuauhtémoc**) presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la **SIC**) una solicitud de registro de la marca SOL DE MOCTEZUMA (mixta) para distinguir cervezas de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (Solicitud 08-84218).



- 2.2. Luz Dary Mateus Casañas (en adelante, la señora **Luz Mateus**) formuló oposición basada en la titularidad de las marcas KOLA SOL (mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta), KOLA SOL LIGHT (mixta), SOL (mixta) y SOL (denominativa) inscritas con Certificados 291617, 291596, 291595, 291464, 338569 y 328247 en Colombia; alegando la similitud existente entre el signo solicitado y las referidas marcas registradas, toda vez que comparten la denominación SOL.



Certificado 291617



Certificado 291596



Certificado 291595



Certificado 291464



Certificado 338569

- 2.3. Cervezas Cuauhtémoc contestó la oposición solicitando que se suspenda el trámite de la oposición hasta que se emita pronunciamiento sobre las acciones de cancelación presentadas contra los registros de las marcas sustento de la oposición.
- 2.4. El 22 de mayo de 2009 Cervezas Cuauhtémoc presentó memorial adjuntando las Resoluciones que cancelaron parcialmente algunos de los registros de titularidad de la señora Luz Mateus<sup>1</sup>.
- 2.5. Mediante Resolución 44495 del 31 de agosto de 2009, la SIC decidió declarar fundada la oposición formulada y denegar el registro de la marca solicitada. Consideró que la coincidencia de la denominación SOL en los signos en conflicto era suficiente para generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Asimismo, señaló que los elementos denominativos adicionales y como los gráficos, no son suficientes para generar diferencias entre los signos, en tanto resultan secundarios o accesorios frente a la denominación SOL<sup>2</sup>.
- 2.6. Cervezas Cuauhtémoc interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 44495 del 31 de agosto de 2009.
- 2.7. Por Resolución 8654 del 17 de febrero de 2010, la Dirección de Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la decisión contenida en la Resolución 44495 del 31 de agosto de 2009.
- 2.8. Por Resolución 4095 del 29 de junio de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual revocó la Resolución 44495 del

<sup>1</sup> Cabe señalar que la División de Signos Distintivos de la SIC en la Resolución 44495, del 31 de agosto de 2009, dejó constancia que dicho memorial no sería considerado por haber sido presentado fuera del término legal.

<sup>2</sup> En la Resolución citada, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC señaló que, si bien algunas de las marcas base de oposición fueron canceladas parcialmente, específicamente se canceló el registro respecto de cervezas. Se debe tener en cuenta que las marcas SOL (mixta y denominativa) inscritas con Certificados 338569 y 328247, que también fueron objeto de oposición, se encuentran registradas para todos los productos de Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal sentido, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC concluyó que existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto.



31 de agosto de 2009, declarando infundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, otorgó el registro solicitado.

2.9. La señora Luz Mateus presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.<sup>3</sup>

2.10. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante Auto del 19 de noviembre de 2013 a través del cual ordenó notificar a la SIC y al tercero interesado Cervezas Cuauhtémoc.

2.11. Mediante Oficio 3971 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

### 3. Argumentos de la demanda de Luz Mateus:

3.1. La señora Luz Mateus alega que la SIC habría violado la normativa comunitaria toda vez que la marca SOL MOCTEZUMA (mixta) no cumpliría con los requisitos exigidos por la norma para que sea procedente su registro. De acuerdo a lo señalado por la demandante, la marca solicitada para registro carecería de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

3.2. La marca solicitada a registro sería idéntica gráfica y fonéticamente a las marcas mixtas KOLA SOL, SODA SOL, LIMONADA SOL, KOLA SOL LIGHT, SOL (mixta) y SOL (denominativa) registradas a su favor, toda vez que se encuentran conformadas por la palabra SOL.

3.3. El elemento que otorga distintividad a las marcas registradas es el término SOL, dado que los demás elementos (cero, kola, soda, limón, etc) que los conforman son comunes a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, la demandante considera que la palabra MOCTEZUMA que conforma el signo solicitado no constituye un elemento diferenciador.

3.4. La marca solicitada utilizaría el mismo concepto gráfico de las marcas registradas, pues ambas presentan los trazos de la palabra SOL de forma relevante, resaltándola con un color diferente al resto de los colores del conjunto marcario.

3.5. Las marcas en conflicto distinguen los mismos productos correspondientes a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de

<sup>3</sup> De la documentación que obra en el expediente no se aprecia la fecha de presentación de dicha demanda.

Niza. Asimismo, los elementos gráficos, fonéticos e ideológicos de las marcas en conflicto serían idénticos, por lo que existiría riesgo de confusión.

3.6. En ese sentido, la demandante considera que la SIC no motivó materialmente su decisión.

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

4.1. La SIC se ajustó al trámite administrativo previsto en materia de marcas, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa, por lo que el fundamento legal del acto administrativo expedido se ajustaría plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia de marcas.

4.2. Si bien existe similitud ortográfica entre las marcas en conflicto, dado que comparten la palabra SOL, la marca concedida a registro SOL DE MOCTEZUMA (mixta) goza de distintividad por estar acompañada de la expresión "DE MOCTEZUMA", la cual se diferencia de las marcas registradas en su significado y en su estructura fonética. Asimismo, debe considerarse que la marca SOL DE MOCTEZUMA (mixta) está compuesta por una imagen distinta a las de las marcas registradas que han sido sustento de oposición.

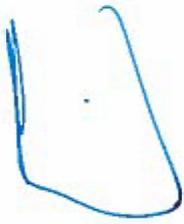
4.3. No existiría posibilidad de confusión entre las marcas en conflicto toda vez que la marca solicitada a registro SOL DE MOCTEZUMA (mixta) ha sido concedida para identificar el producto cerveza, mientras que las marcas que son base de oposición distinguen productos tales como gaseosas, limonadas, sodas y colas, por lo que se trata de productos que no guardan conexión competitiva entre sí.

4.4. La palabra SOL es una expresión evocativa, la cual debe de ser tomada como partícula débil respecto de los productos a identificar.

4.5. En ese sentido, los signos en conflicto no presentan semejanzas ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que generen confusión.

#### **5. Argumentos del tercero interesado, Cervezas Cuauhtémoc:**

5.1. La demandante no fundamentó su oposición contra la solicitud de registro de la marca SOL DE MOCTEZUMA (mixta) en base al Artículo 134 de la Decisión 486, por lo que carecería de legitimación activa dado que fundamentó su demanda de nulidad en una causal que no invocó durante la actuación administrativa ante la SIC.





- 5.2. La marca solicitada cumple con los requisitos de registrabilidad de la normativa comunitaria, toda vez que se trata de un logotipo conformado por una combinación de palabras y otros elementos susceptibles de representación gráfica, por lo que reuniría los requisitos señalados en el Artículo 134 de la Decisión 486.
- 5.3. Las marcas en conflicto coinciden en la expresión SOL, la cual es evocativa y de uso común en marcas que distinguen bebidas; sin embargo, en tanto se encuentran conformadas por otros elementos gráficos y denominativos, desde una apreciación en conjunto, son distintivas.
- 5.4. En la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza existen marcas registradas a favor de distintos titulares, incluso distintos a la señora Luz Mateus, que incorporan la palabra SOL. De igual modo, coexisten diversas marcas conformadas por dicha palabra en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 5.5. La coexistencia de las diversas marcas registradas, que incorporan la palabra SOL e identifican productos de la Clase 32, y la reconocida debilidad distintiva de dicha denominación, conlleva a que los titulares de tales marcas toleren la existencia de otras marcas que, combinadas con otros elementos gráficos y nominales resulten distintivas, como es el caso de la marca SOL DE MOCTEZUMA (mixta).
- 5.6. La marca solicitada a registro SOL DE MOCTEZUMA (mixta) presenta diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales, respecto de las marcas base de oposición.
- 5.7. Las marcas opositoras transmiten simplemente la idea de SOL, mientras que la marca SOL DE MOCTEZUMA (mixta) hace que el consumidor recuerde fácilmente un elemento histórico o geográfico de la cultura mexicana.
- 5.8. La confundibilidad no puede fundamentarse en elementos inapropiables tal como lo es el término de uso común SOL.
- 5.9. La SIC fundamentó la resolución cuestionada en base a la existencia de diferencias gráficas y conceptuales entre las marcas en conflicto.
- 5.10. La concesión del registro de la marca SOL DE MOCTEZUMA (mixta) está precedida de la concesión a su favor de otros registros de marcas que combinan expresiones, tales como SOL y/o MOCTEZUMA, así como de los elementos gráficos distintivos de su familia de marcas conformadas por las marcas SOL CERO (mixta), CERVEZA CLARA

SOL (mixta), SOL LIGHT (mixta) y CERVECERIA MOCTEZUMA SOL LIGHT (mixta), las cuales además coexisten con las marcas de la opositora en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.11. El hecho de que los diseños dominantes entre las marcas de su empresa obren como indicadores de pertenencia de la marca SOL DE MOCTEZUMA (mixta) a una familia de marcas, hará que el consumidor medio considere que dicha marca pertenece a su empresa, por lo que podrá diferenciarla de las marcas de la opositora.

## B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>4</sup>.
2. No procede la interpretación del Artículo 134 referido a los requisitos para constituir una marca, toda vez que ello no es materia de la controversia discutida ante la Corte consultante.
3. Por lo tanto, solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

**"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;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores."

**"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;
- (...)"



### C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN<sup>5</sup>

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre marcas mixtas y denominativas.
3. Comparación entre marcas mixtas.
4. Palabras de Uso Común en la conformación de marcas. Marca débil.
5. Marcas evocativas.
6. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos

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

1. **Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos**
  - 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos **SOL DE MOCTEZUMA (mixta), KOLA SOL (mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta), KOLA SOL LIGHT (mixta), SOL (mixta) y SOL (denominativa)** son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:

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

- 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>5</sup>

Uno de los argumentos de Cervezas Cuauhtémoc en la contestación de la demanda es el hecho de ostentar una "familia de marcas" sobre la base de los elementos gráficos que conforman sus marcas SOL CERO (mixta), CERVEZA CLARA SOL (mixta), SOL LIGHT (mixta) y CERVECERIA MOCTEZUMA SOL LIGHT (mixta). Sin embargo, en el presente caso la cuestión controvertida es si determinar si hay confusión o no entre el signo SOL DE MOCTEZUMA (mixta) y los signos KOLA SOL (mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta), KOLA SOL LIGHT (mixta), SOL (mixta) y SOL (denominativa). En ese sentido, este Tribunal considera que no resulta necesario efectuar un análisis adicional respecto del concepto "familia de marcas".

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.<sup>6</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**, que 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 verificar si en el examen realizado entre los signos confrontados se observó la existencia de 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>7</sup>

- a) **Fonética**: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
- b) **Ortográfica**: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones

<sup>6</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas 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>7</sup> Ibidem.



comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

- c) **Conceptual o ideológica:** se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- d) **Gráfica (o figurativa):** se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.4 Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:<sup>8</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 medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.



1.5 En el presente caso, se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración 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>8</sup> Ibidem.

6



## 2. Comparación entre marcas mixtas y denominativas

- 2.1. Como la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado **SOL DE MOCTEZUMA (mixta)** y la marca **SOL (denominativa)**, es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. Los denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. Los figurativos por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.
- 2.2. 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>9</sup>
- 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente.
- 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>10</sup>, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

<sup>10</sup> Ibidem.

<sup>11</sup> En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el Literal c), la siguiente precisión: *"salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión"*. Dicha precisión no fue tomada en cuenta en pronunciamientos previos del Tribunal, en los que solo se indicaba lo siguiente: *"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"*. Lo adicionado mediante la presente interpretación prejudicial resulta pertinente adicionar debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que, sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, característica o idea, lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra marca.



- 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>12</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 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.
  - (iii) 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.
  - (iv) 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 Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras<sup>13</sup>, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:<sup>14</sup>

- a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.
- b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

<sup>12</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

<sup>13</sup> Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

<sup>14</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.



- c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
- d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.
- e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
- f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

2.5 En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos **SOL DE MOCTEZUMA (mixta)** y la marca **SOL (denominativa)**. Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

### 3. Comparación entre marcas mixtas

3.1. De acuerdo a lo alegado por la demandante, existiría confusión entre el signo solicitado **SOL DE MOCTEZUMA (mixta)**, y las marcas registradas **KOLA SOL (mixta)**, **SODA SOL (mixta)**, **LIMONADA SOL (mixta)**, **KOLA SOL LIGHT (mixta)**, **SOL (mixta)**. En ese sentido, es necesario que se proceda a comparar los signos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.

3.2. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la

mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.<sup>15</sup>

3.3. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, la Corte consultante debe tomar en cuenta lo siguiente<sup>16</sup>:

- a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada.
- b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos:
  - (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
  - (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
- c) 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, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.



<sup>15</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016.

<sup>16</sup> *Ibidem*.

Handwritten marks in the bottom left corner, including a blue scribble, a blue '6', and a black signature.



3.4. 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.

**4. Palabras de Uso Común en la conformación de marcas. Marca débil.**

4.1. Cervezas Cuauhtémoc señaló que las marcas en conflicto coinciden en la expresión SOL, la cual es de uso común en marcas que distinguen bebidas, sin embargo al encontrarse conformadas por otros elementos gráficos y denominativos, resultan distintivas. Agregó que la confundibilidad no puede fundamentarse en elementos inapropiables tal como lo es el término de uso común SOL. Por lo tanto, en el presente caso, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil.

4.2. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

*"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:  
(...)*

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

4.3. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.<sup>17</sup>

4.4. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter

<sup>17</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016.



distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

## 5. Marcas evocativas

- 5.1. Como en el proceso interno se discute si la denominación SOL tiene carácter evocativo, es pertinente analizar el tema. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo<sup>18</sup>.
- 5.2. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.<sup>19</sup>
- 5.3. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.<sup>20</sup>
- 5.4. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación SOL y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

<sup>18</sup> De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> *Ibidem*.



6  
MUC



## 6. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos

6.1. Tomando en cuenta que la demandante señaló que la SIC no habría motivado materialmente la Resolución 4095 del 29 de junio de 2012, resulta pertinente referirse al tema "examen de registrabilidad y debida motivación".

6.2. El Artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente:

*"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".*

6.3. A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando se presenten o no oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486<sup>21</sup>.

6.4. El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

6.5. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de

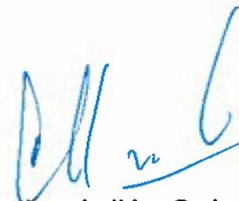
<sup>21</sup> De modo referencial, ver Proceso 242-IP-2013 de fecha 20 de febrero de 2014, p.12.

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.

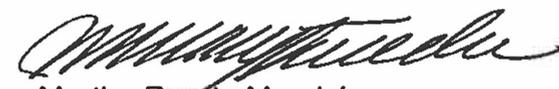
- 6.6. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados<sup>22</sup>.
- 6.7. En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00227-00, 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 Luísa Ayllón Quinteros  
**MAGISTRADA**

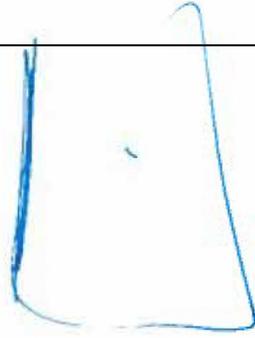


Martha Rueda Merchán  
**MAGISTRADA**

<sup>22</sup> *Ibidem*.



Hernán 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.



Hernán Romero Zambrano  
**PRESIDENTE**



Gustavo García Brito  
**SECRETARIO**

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

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 25 de julio de 2016**

**Proceso** : 668-IP-2015

**Asunto** : Interpretación Prejudicial

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

**Expediente interno del Consultante** : 02374-2011-0-1801-JR-CA-12

**Referencia** : Marcas involucradas **CLUB ESPECIAL (mixta)** y **CLUB COLOMBIA (denominativa y mixta)**

**Magistrado Ponente:** Hugo Ramiro Gómez Apac

**VISTOS**

El Oficio 2374 del 10 de diciembre de 2015, 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 Interpretación Prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 02374-2011-0-1801-JR-CA-12; y,

El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

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

**Demandante** : Bavaria S.A.



**Demandado** : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú

**Tercero interesado** : Acava Limited

## 2. Hechos relevantes:

- 2.1. El 29 de abril de 2009, Acava Limited (en adelante, **Acava**) solicitó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el **Indecopi**) el registro de la marca CLUB ESPECIAL (mixta) para distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas) de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.



- 2.2. El 28 de septiembre de 2009, Bavaria S.A. (en adelante, **Bavaria**) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, manifestando que es titular de las marcas CLUB COLOMBIA (denominativa) y CLUB COLOMBIA (mixta), registradas previamente con Certificados 598 y 509, respectivamente, que distinguen productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>. Sostuvo que el signo solicitado resulta confundible con sus marcas y que la marca CLUB COLOMBIA (mixta) es notoriamente conocida.



- 2.3. El 5 de noviembre de 2009, Acava absolvió el traslado de oposición manifestando que es titular de las marcas CLUB ESPECIAL y logotipo y CLUB ESPECIAL BEST QUALITY BEER y logotipo que distinguen productos de la Clase 32; que la denominación CLUB es frecuentemente utilizada en la conformación de diversas marcas registradas en las Clases 32 y 33; y que los signos son gráfica y fonéticamente distintivos. Sostuvo que Bavaria no acreditó la notoriedad de su marca.

<sup>1</sup> Cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas.



- 2.4. Por Resolución 126-2010/CSD-INDECOPI del 15 de enero de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi declaró infundada la oposición formulada y, en consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado, considerando lo siguiente:
- Los signos en conflicto presentan diferencias gráficas y fonéticas, de modo que si bien distinguen productos vinculados, es posible su coexistencia pacífica en el mercado.
  - El término CLUB es de uso común entre las marcas registradas en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.
  - No se ha acreditado que la marca opositora ostente la calidad notoria en el Perú o en algún país miembro de la Comunidad Andina.
- 2.5. El 12 de febrero de 2010, Bavaria interpuso recurso de apelación contra la Resolución 126-2010/CSD-INDECOPI, alegando lo siguiente:
- Su marca es notoriamente conocida, siendo el signo solicitado una transcripción parcial de su marca, lo cual generaría riesgo de confusión en el público consumidor, dando lugar a que se diluya la fuerza distintiva de la marca registrada y, en consecuencia, se disminuya su valor comercial y publicitario.
  - Los signos en conflicto distinguen productos relacionados, los cuales son vendidos en los mismos lugares, incrementándose así el riesgo de confusión al momento de adquirir los productos.
- 2.6. El 22 de abril de 2010, Acava absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos señalados en la contestación a la oposición.
- 2.7. Por Resolución 188-2011/TPI-INDECOPI del 26 de enero de 2011, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (antes Sala de Propiedad Intelectual) del Indecopi resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 126-2010/CSD-INDECOPI. Dicha instancia señaló que si bien la palabra CLUB es frecuentemente utilizado en las Clases 32 y 33, respecto de los productos es un término arbitrario. Estableció que la marca CLUB COLOMBIA (mixta) ostentaba la calidad de notoria con relación a cervezas de la Clase 32. Finalmente concluyó que carecía de objeto analizar el supuesto de riesgo de dilución de la marca CLUB COLOMBIA, ya que el signo solicitado pretende distinguir productos vinculados a los que distingue dicha marca.
- 2.8. El 3 de mayo de 2011 Bavaria interpuso demanda contenciosa administrativa solicitando la nulidad de la Resolución 188-2011/TPI-INDECOPI.
- 2.9. El 4 de diciembre de 2012 el Indecopi contestó la demanda.



- 2.10. El 17 de septiembre de 2014 Acava contestó la demanda.
- 2.11. El 22 de junio de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda.
- 2.12. El 7 de julio de 2015 Bavaria interpuso recurso de apelación.
- 2.13. Mediante Auto del 10 de noviembre de 2015, 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 decidió suspender el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

### 3. Argumentos de la demanda de Bavaria:

- 3.1. El signo solicitado CLUB ESPECIAL (mixto) es similar a sus marcas registradas al grado de producir riesgo de confusión al público consumidor en tanto están conformadas principalmente por la denominación CLUB, la cual es relevante en los signos en conflicto toda vez que los términos ESPECIAL y COLOMBIA, así como los demás elementos figurativos, no gozan de capacidad distintiva suficiente para diferenciar las marcas en conflicto.
- 3.2. Se debe tener en cuenta que el nivel de protección de una marca notoria es más amplia que el de cualquier marca registrada. Por lo tanto, se debe considerar que el signo solicitado CLUB ESPECIAL y logotipo es una transcripción parcial de la marca notoria CLUB COLOMBIA.
- 3.3. El registro del signo solicitado generaría riesgo de confusión en el público consumidor respecto de los productos que pretende distinguir, permitiendo la dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria y generando que disminuya su valor comercial y publicitario.
- 3.4. La autoridad administrativa erróneamente ha otorgado el registro a diversas marcas que contienen la denominación CLUB para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual ha iniciado procedimiento de cancelación contra dichas marcas.

### 4. Argumentos de la contestación del Indecopi:

- 4.1. La marca solicitada CLUB ESPECIAL (mixta) no genera riesgo de confusión con la marca notoria CLUB COLOMBIA (mixta) debido a que se tratan de signos que generan una impresión en conjunto distinta tanto fonética como gráficamente.



- 4.2. Debido a la naturaleza y finalidad de los productos que distinguen los signos confrontados el público consumidor prestará mayor grado de atención al momento de contratarlos o adquirirlos.
- 4.3. En relación al supuesto error cometido por la autoridad administrativa al permitir la coexistencia de diversas marcas que contienen el término CLUB en perjuicio de su marca cabe precisar que, al momento de concederse el registro de su marca CLUB COLOMBIA (mixta) ya existían registradas marcas que incluían el término CLUB en sus conformaciones inscritas a nombre de otros titulares, siendo que las acciones de cancelación interpuestas por Bavaria no han recaído sobre todas las marcas registradas en esa Clase 32 que incluyen el término CLUB.
- 5. Argumentos de la contestación de Acava:**
- 5.1. Su marca CLUB COLOMBIA (mixta) no es una transcripción parcial de la marca CLUB ESPECIAL (mixta), ya que su marca es una extensión de los derechos derivados de registros previos.
- 5.2. Los signos en conflicto no son semejantes dado que la marca registrada CLUB COLOMBIA es un signo mixto que contiene elementos figurativos distintos a los que tiene el signo solicitado que también es un signo mixto.
- 5.3. Si bien los signos en conflicto comparten la palabra CLUB, dicho término no es elemento distintivo de ninguno de los signos en controversia.
- 5.4. La palabra CLUB está contenida en diversas marcas registradas para distinguir productos de las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual la administración consideró que la denominación CLUB contenida en varias marcas registradas no causa riesgo de confusión alguno porque el examen comparativo de marcas se realiza utilizando la marca en su conjunto y no separándolas.
- 5.5. No opera el riesgo de dilución ya que los productos que distingue su signo solicitado a registro no guarda relación competitiva con los productos que distingue la marca notoria.
- 5.6. La marca sobre la cual Bavaria sustenta su demanda viene coexistiendo pacíficamente con sus marcas CLUB ESPECIAL, las cuales amparan productos de las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional.

**6. Sentencia de Primera Instancia:**

- 6.1. Mediante resolución materia de impugnación, el Indecopi determinó que la marca CLUB COLOMBIA (mixta) ostenta la calidad de notoria con relación al mercado de cervezas de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual no ha sido cuestionado, por lo que el examen de registrabilidad efectuado por el Indecopi se realizará teniendo en cuenta que se está frente a una marca notoria.
- 6.2. Los signos en conflicto no son similares debido a que incluyen elementos denominativos y gráficos adicionales, lo cual genera impresiones visuales y fonéticas distintas.
- 6.3. En cuanto al riesgo de dilución, este no sería aplicable al caso ya que los signos distinguen productos vinculados.
- 6.4. No se ha configurado el aprovechamiento del prestigio de la marca notoria debido a que se ha determinado que entre las marcas en conflicto no existe similitud y, además, hay otras marcas registradas que contienen la misma palabra "CLUB", no existiendo por ello posibilidad de que la empresa demandada haya pretendido registrar su marca para aprovecharse de la notoriedad de la marca registrada.

**7. Argumentos del recurso de apelación:**

- 7.1. El signo solicitado resulta gráfica y conceptualmente confundible con las marcas registradas.
- 7.2. Si bien la marca solicitada se encuentra conformada por elementos denominativos y figurativos adicionales, ello no desvirtúa el eminente riesgo de confusión. El término "ESPECIAL" del signo solicitado es descriptivo, y por su parte el término "COLOMBIA" de las marcas registradas hacen alusión al país de origen. Asimismo, el signo solicitado pretende utilizar la misma combinación de colores lo que contribuye en la confusión de los signos.
- 7.3. Los signos en controversia distinguen productos vinculados destinados al mismo público consumidor, por lo cual serán vendidos en los mismos canales de comercialización incrementando el riesgo de confusión al momento de la adquisición de los productos.
- 7.4. No se ha tenido en cuenta el carácter notorio de su marca, la cual tiene un nivel de protección mayor que las marcas comunes por lo tanto el nivel de rigurosidad del análisis para el otorgamiento del registro de marcas que contengan total o parcialmente una marca notoria debe ser mayor.



## B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>2</sup> respecto a:
  - a) *Criterios para determinar el riesgo de confusión entre una marca notoria (CLUB COLOMBIA y logotipo) y un signo solicitado a registro (CLUB ESPECIAL y logotipo), teniendo en cuenta que ambos son signos mixtos y comparten un mismo elemento denominativo (CLUB), se encuentran en clases distintas, pero los productos que distinguen se encuentran vinculados.*
  - b) *La existencia de otras marcas registrada (en las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza) que contengan el término denominativo común del signo solicitado y de la marca notoria (CLUB) eliminaría el riesgo de confusión.*
2. Por lo tanto, procede la interpretación del artículo mencionado en el punto anterior.

## C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre una marca mixta y una denominativa.
3. Comparación entre marcas mixtas.
4. Palabras de uso común.
5. La marca notoriamente conocida. Análisis de registrabilidad cuando el signo opositor es una marca notoria pero de uso común.
6. Conexión competitiva entre productos de las Clases 33 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

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

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

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

(...)

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



7. Coexistencia de hecho de marcas.
8. Preguntas formuladas por la Corte consultante.

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

##### 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

- 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado CLUB ESPECIAL (mixto) y la marca CLUB COLOMBIA (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:

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

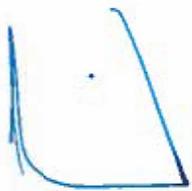
- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)”

- 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.<sup>3</sup>

- a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, 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

<sup>3</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas 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.





dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.3. Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello 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) **Fonética:** se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
- b) **Ortográfica:** se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
- c) **Conceptual o ideológica:** se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- d) **Gráfica (o figurativa):** se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al verificar 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

<sup>4</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas 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>5</sup> Ibidem.





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 medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.

- 1.5. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

## 2. Comparación entre marcas mixtas y denominativas compuestas

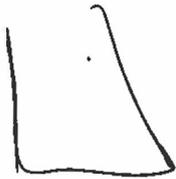
- 2.1. Como un extremo de la controversia radica en la presunta confusión entre la marca solicitada **CLUB ESPECIAL (mixta)** y la marca **CLUB COLOMBIA (denominativa)**, es necesario compararlas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. Los elementos denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc.<sup>6</sup>

- 2.2. 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>7</sup>

- 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar cuál de los elementos

<sup>6</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 y de fecha 10 de junio de 2016.

<sup>7</sup> Ibidem.





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 éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,<sup>8</sup> salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.<sup>9</sup>
- 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>10</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 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.
  - (iii) 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.
  - (iv) 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.

<sup>8</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 y de fecha 10 de junio de 2016.

<sup>9</sup> En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el Literal c), la siguiente precisión: *"salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión"*. Dicha precisión no fue tomada en cuenta en pronunciamientos previos del Tribunal, en los que solo se indicaba lo siguiente: *"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 éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial"*. Lo adicionado mediante la presente interpretación prejudicial resulta pertinente debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que, sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, característica o idea, lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra marca.

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





2.4. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras<sup>11</sup>, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:<sup>12</sup>

- a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.
- b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
- c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
- d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.
- e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
- f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

2.5. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de determinar el presunto riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca **CLUB ESPECIAL (mixta)** y la marca

<sup>11</sup> Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. De modo referencial, ver Proceso 12-IP-2014, p.10.

<sup>12</sup> De modo referencial, ver Proceso 178-IP-2015, p. 12.

**CLUB COLOMBIA** (denominativa). Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

**3. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta**

3.1. Como la controversia radica en la posible confusión entre el signo **CLUB ESPECIAL** (mixto) y la marca **CLUB COLOMBIA** (mixta), es necesario compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.

3.2. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, se deberá determinar si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.<sup>13</sup>

3.3. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos se pueden distinguir dos elementos: en trazado y el concepto.<sup>14</sup>

3.4. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se debe tomar en cuenta lo siguiente<sup>15</sup>:

a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada.

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos:

(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud

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

<sup>14</sup> Ibidem.

<sup>15</sup> Ibidem.





de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

c) 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>16</sup> salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

3.5. 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.

#### 4. Marcas conformadas por palabras descriptivas y de uso común. La marca débil

4.1. Como la demandante y el Juzgado argumentaron que los signos en conflicto están conformados por expresiones o denominaciones descriptivas (ESPECIAL) y de uso común (CLUB), lo que podría determinar que se trate de signos débiles, es pertinente analizar el tema planteado, empezando por advertir que un signo es descriptivo cuando informa de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

4.2. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

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

(...)

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

<sup>16</sup> Ibidem.



(...)"

- 4.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.<sup>17</sup>
- 4.4. De otro lado, en cuanto a las marcas conformadas por palabras de uso común, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

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

(...)

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

(...)"

- 4.5. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.<sup>18</sup>
- 4.6. Cabe precisar que cuando los signos confrontados se encuentran conformados por elementos de uso común o descriptivos, es 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 de uso común o en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.<sup>19</sup>
- 4.7. No obstante lo antes señalado, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se deberá hacer el cotejo teniendo

<sup>17</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.

<sup>18</sup> De modo referencial, ver Proceso 93-IP-2015, p.6, de fecha 27 de mayo de 2015.

<sup>19</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.

6



en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa de que el signo opositor tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.<sup>20</sup>

4.8. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento descriptivo o de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en las Clases 33 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 4.7.

**5. La marca notoriamente conocida. Análisis de registrabilidad cuando el signo opositor es una marca notoria pero de uso común**

5.1. En el presente caso, la demandante, Bavaria alegó que su marca **CLUB COLOMBIA** (mixta) es notoriamente conocida. Si bien el Indecopi determinó que la marca CLUB COLOMBIA (mixta) ostenta la calidad de notoria con relación a cervezas de la Clase 32, consideró que no se había configurado un supuesto de riesgo de dilución; en ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), cuyo tenor es el siguiente:

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

(...)

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

5.2. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que

<sup>20</sup> De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015, p.12 de fecha 19 de mayo de 2016.



sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

- 5.3. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.
- 5.4. Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella<sup>21</sup>, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad.
- 5.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 Literal a) de la Decisión 486, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.
- 5.6. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Artículo 229 Literal b) de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.<sup>22</sup>
- 5.7. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición.<sup>23</sup>
- 5.8. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo

<sup>21</sup> *Ibidem*.

<sup>22</sup> De modo referencial, ver Proceso 17-IP-2014 de fecha 1 de octubre de 2014, pp. 22-23.

<sup>23</sup> *Ibidem*.

228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado<sup>24</sup>.

- 5.9. Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.<sup>25</sup>
- 5.10. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con los Artículos 136 Literal h) y 226 Literales a), b), y c) de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario:<sup>26</sup>
- a) **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).

<sup>24</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

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

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.

<sup>26</sup> Ibidem.



- b) **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.
- c) **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, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente:

*"En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia".<sup>27</sup>*

Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.<sup>28</sup>

- d) **El riesgo de uso parasitario** es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.<sup>29</sup>

5.11. En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de

<sup>27</sup> MONTEAGUDO, Montiano. *La Protección de la Marca Renombrada*. Civitas, Madrid, 1995, p. 283.

<sup>28</sup> De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015, p. 19.

<sup>29</sup> *Ibidem*.



notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.<sup>30</sup>

- 5.12. En tal virtud, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor.
  - 5.13. Por otro lado, con especial importancia se deberá analizar los signos compuestos por la palabra **CLUB** en relación con el conjunto de productos que protegen los signos en conflicto (Clases 33 y 32); especialmente, se deberá determinar su carácter de descriptivo o de uso común en la clase para la cual se solicita el registro del signo mixto **CLUB ESPECIAL** (Clase 33), ya que esto podría afectar el análisis de registrabilidad que se realice. Como ya se advirtió, una palabra descriptiva o de uso común no es apropiable por ningún empresario en el mercado de los productos o servicios en relación con los cuales tiene dicho carácter. Esto es una variable de mucho peso al analizar el poder de oposición de una marca notoria que se constituya exclusivamente o se componga por una palabra de dichas características.
  - 5.14. En consecuencia, se debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.
6. **Conexión competitiva entre los productos de la Clases 33 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza**
    - 6.1. En el presente proceso, se discute si existe o no conexión competitiva entre productos de las Clase 33 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
    - 6.2. En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la Clase 33 que pretende distinguir el signo solicitado

<sup>30</sup> De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 de fecha 2 de enero de 2015.

U  
6  
X  
WR

**CLUB ESPECIAL** (mixto) y los productos de la Clase 32 que distinguen las marcas registradas **CLUB COLOMBIA** (mixta y denominativa).

- 6.3. 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 y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.<sup>31</sup>
- 6.4. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, 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>32</sup>
- 6.5. Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:
- a) **Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza**<sup>33</sup>

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distinguan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>31</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>32</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

<sup>33</sup> El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13.

6



- b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines<sup>34</sup>, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

- c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.<sup>35</sup>

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.<sup>36</sup>

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva 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. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de

<sup>34</sup> Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13.

<sup>35</sup> Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.

<sup>36</sup> De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. *Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia*. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400.



un producto origina una mayor demanda en el otro<sup>37</sup>. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

- 6.6. Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.<sup>38</sup>

## 7. Coexistencia de hecho de marcas

- 7.1. Acava señaló que la marca sobre la cual Bavaria sustenta su demanda viene coexistiendo pacíficamente con sus marcas CLUB ESPECIAL, las cuales amparan productos de las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional.
- 7.2. El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellas.

<sup>37</sup> En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. – Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos". Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución.  
Véase: <<https://books.google.com.ec/books?id=ld8l68bW3eoC&pg=PA247&dq=microeconomia+efecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXcQ6AEIJTAC#v=onepage&q=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false>> (visitado el 9 de mayo de 2016).

<sup>38</sup> Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.





- 7.3. 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 vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.
- 7.4. 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 prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.
- 7.5. La coexistencia pacífica de los signos por varios años aporta evidencia, desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado), de que por parte de los consumidores no hubo riesgo de confusión entre los signos.
- 7.6. En ese sentido, si bien la coexistencia pacífica de los signos no es determinante para proceder con el registro de un signo, sí es un elemento de juicio importante que debe ser valorado por la autoridad nacional competente al momento de analizar la existencia o inexistencia de riesgo de confusión.

#### 8. Consultas formuladas:

- 8.1. *Criterios para determinar el riesgo de confusión entre una marca notoria (CLUB COLOMBIA y logo) y un signo solicitado a registro (CLUB ESPECIAL y logo), teniendo en cuenta que ambos son signos mixtos, y comparten un mismo elemento denominativo (CLUB), se encuentran en clases distintas, pero los productos que distinguen se encuentran vinculados.*

En relación al cuestionamiento citado, se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en los numerales 3 y 6 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial.

- 8.2. *¿La existencia de otras marcas registradas (en clases 32 y 33 de la Nomenclatura Oficial) que contengan el término denominativo común del signo solicitado y de la marca notoria (CLUB) eliminaría el riesgo de confusión?*

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, estas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión. Así, si la palabra en común se encuentra registrada a favor de diferentes titulares en clases conexas, la autoridad nacional competente podría



permitir el registro de un signo que incluya el elemento en común en atención a la coexistencia previa de dicho elemento en el registro de propiedad industrial.

En tal sentido, en el caso de signos conformados por palabras de uso común, la distintividad recae en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcarriamente débiles.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno **02374-2011-0-1801-JR-CA-12**, 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**

Martha Rueda Merchán  
**MAGISTRADA**

Hernán 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.



Hernán Romero Zambrano  
**PRESIDENTE**



Gustavo García Brito  
**SECRETARIO**

Notifíquese a la Entidad 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, 25 de julio de 2016**

**Proceso** : 687-IP-2015

**Asunto** : Interpretación Prejudicial

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

**Expediente interno del Consultante** : 01259-2013-0-1801-JR-CA-15

**Referencia** : Marca involucrada **BONALEITE** (denominativa)

**Magistrado Ponente** : Hugo Ramiro Gómez Apac

**VISTOS**

El Oficio recibido el 15 de diciembre de 2015, 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 de Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N° 01259-2013-0-1801-JR-CA-15; y,

El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

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

**Demandante** : Gloria S.A.

**Demandada** : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia  
y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Rubén Galsky Sandelman

**2. Hechos relevantes:**

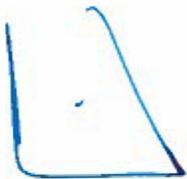
- 2.1. El 21 de julio de 2010, Rubén Galsky Sandelman (en adelante, el **señor Galsky**) solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el **Indecopi**) el registro del signo **BONALEITE** (denominativa) para distinguir leche y productos lácteos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 2.2. El 11 de octubre de 2010, Gloria S.A. (en adelante, **Gloria**) formuló oposición al registro del signo solicitado manifestando que el signo **BONALEITE** carece de distintividad para identificar leche y productos lácteos, toda vez que está conformado por las denominaciones **BONA** y **LEITE**, que son entendidas por el consumidor como "buena" (descriptivo) y "leche" (genérico). Señaló que el signo solicitado, en conjunto, es descriptivo de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 2.3. Por Resolución 1481-2011/CSD-INDECOPi del 30 de junio de 2011, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi declaró infundada la oposición formulada por Gloria y otorgó el registro del signo **BONALEITE** (denominativo) considerando que el referido signo no se encontraba incurso en la prohibición de registro contemplada en el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486.
- 2.4. El 22 de julio de 2011, Gloria interpuso recurso de apelación señalando que el signo solicitado carece de distintividad para identificar leche y productos lácteos, debido a que incluye únicamente la unión de un término descriptivo con uno genérico: **BONA** (buena) y **LEITE** (leche).
- 2.5. El 31 de agosto de 2011, el señor Galsky absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto manifestando que la denominación **BONALEITE** no es una palabra del idioma castellano o de otro idioma sino de una mezcla de fragmentos de distintos idiomas, por lo que no

puede describir de manera genérica o usual a leche o productos lácteos.

- 2.6. Por Resolución 2223-2012/TPI-INDECOPI del 12 de noviembre de 2012, la Sala especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi confirmó la Resolución 1481-2011/CSD-INDECOPI considerando que la conjunción de las palabras BONALEITE no informa directamente acerca de alguna de las características o cualidades de los productos a distinguir, que no se trata de una denominación descriptiva sino más bien evocativa que cuenta con aptitud distintiva, siendo susceptible de indicar un origen empresarial determinado.
- 2.7. El 18 de febrero de 2013, Gloria interpuso demanda contenciosa administrativa solicitando la nulidad de la Resolución 2223-2012/TPI-INDECOPI.
- 2.8. El 15 de abril de 2013, el Indecopi contestó la demanda.
- 2.9. El 21 de agosto de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.
- 2.10. El 4 de junio de 2015, Gloria interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada.
- 2.11. Mediante Auto del 12 de noviembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina formulando las siguientes preguntas:
  - ¿Qué elementos esenciales se debe destacar en una marca descriptiva para determinar que contiene distintividad?
  - Al análisis e interpretación de los Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486, con relación a la marca denominativa BONALEITE.

### 3. Argumentos de la demanda de Gloria:

- 3.1. Gloria es una empresa reconocida de productos lácteos, titular de diversas marcas que comercializan estos productos.
- 3.2. El signo BONALEITE no es distintivo, dado que no puede indicar un origen empresarial concreto en el mercado para leche y productos



PA

6

*[Handwritten signature]*

lácteos, y, además es descriptivo de las características de los referidos productos.

3.3. Las denominaciones BONA y LEITE, a pesar de no formar parte del idioma castellano, pueden ser entendidas por el público, debido a su semejanza fonética y gráfica con el idioma castellano, específicamente con las palabras BUENA y LECHE, respectivamente. Siendo así, al momento de ser solicitado el registro del signo BONALEITE (denominativo) se encontraba compuesto por la unión de una denominación descriptiva y otra genérica, dando como resultado que este carezca de distintividad.

3.4. El signo BONALEITE en su conjunto resulta descriptivo de los productos que pretende distinguir, ya que los elementos denominativos que lo conforman resultan descriptivos de "leche de buena calidad".

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

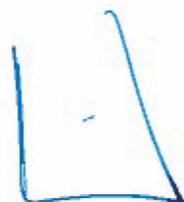
4.1 El signo BONALEITE no está conformado por una denominación descriptiva. Sugiere características de los productos que pretende distinguir (leche), suscitando la idea de un producto de mayor calidad o mejores efectos. Así, el público consumidor requerirá realizar algún esfuerzo de imaginación para establecer la relación que existe entre el signo y los productos que pretende distinguir.

4.2 La Sala de Propiedad Intelectual consideró, en su oportunidad, que la conjunción de dichas palabras en el signo BONALEITE no informa directamente acerca de alguna de las características o cualidades de los productos a distinguir. Así, el signo constituye una expresión evocativa que sí cuenta con aptitud distintiva para identificar en el mercado los productos que pretende distinguir siendo susceptible de indicar un origen empresarial determinado.

4.3 En el caso de la palabra BONA, la misma ha caído en desuso en el idioma castellano, motivo por el cual no será percibida necesariamente por el público consumidor como sinónimo de "buena", mientras que en el caso de la palabra LEITE, dado que se encuentra escrita en idioma portugués, cuyo conocimiento es reducido por parte del público consumidor, dicha palabra puede hacer alusión a la palabra "deleite" por su similitud con el idioma castellano.

4.4 El signo BONALEITE es evocativo, por lo que no disminuye su carácter distintivo.

4.5 El signo BONALEITE (denominativo) constituye un signo distintivo susceptible de ser registrado como marca y que no se encuentra





incurso en las prohibiciones de registro contenidas en los Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486.

**5. Argumentos de la contestación de la demanda de Rubén Galsky Sandelman:**

5.1. No obra en el expediente la contestación de la demanda de Rubén Galsky Sandelman.

**6. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia Judicial:**

6.1. No resulta correcto que la demandante disgregue en dos vocablos el signo solicitado BONA y LEITE dado que el consumidor difícilmente lo entenderá como tal. El consumidor apreciará BONALEITE como una palabra nueva y sin significado, es decir, como una marca de fantasía, más aún cuando el término LEITE no es ampliamente difundido en nuestro medio ni comprendido por el consumidor medio.

6.2. Aunque resulta poco probable que el término BONA por sí solo sea asociado a la palabra "buena", lo mismo no sucede con el término LEITE, ya que este no es parecido a la palabra "leche", sino al vocablo "deleite".

6.3. La denominación BONALEITE no es un término de uso necesario para la comercialización de leche y productos lácteos.

**7. Argumentos del Recurso de Apelación interpuesto por Gloria:**

7.1. No obstante que las palabras que conforman el signo BONALEITE son fácilmente entendidas por el consumidor peruano, el Indecopi y el Vigésimo Sexto Juzgado han estimado erróneamente que el signo solicitado a registro si goza de distintividad para identificar leche y productos lácteos.

7.2. El signo BONALEITE (denominativo) está conformado por dos denominaciones muy similares a la frase "Buena Leche" por ende carece de distintividad.

7.3. Contrariamente a lo afirmado por el Indecopi, el signo BONALEITE (denominativo) puede ser fácilmente entendido por el consumidor medio como un signo descriptivo de los artículos que busca distinguir, pues todos los elementos en su conjunto describen al producto como leche de buena calidad no pudiendo señalar o indicar un origen empresarial concreto en el mercado para leche y productos lácteos.



## B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>1</sup>. Procede la interpretación solicitada toda vez que el presente caso trata sobre una causal de irregistrabilidad absoluta por carencia de distintividad y carácter descriptivo del signo.

## C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
2. La irregistrabilidad de signos descriptivos.
3. Palabras en idioma extranjero.
4. Marcas evocativas.
5. Marcas de fantasía.
6. Consultas formuladas por la Corte.

## D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

### 1. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad

- 1.1. En el presente caso se ha alegado que el signo BONALEITE (denominativo) estaría conformado por denominaciones que serían similares a la frase "Buena Leche" y que por ello carecería de distintividad para identificar leche y productos lácteos.
- 1.2. Al respecto, la distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función principal de identificar e

---

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

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

*(...)*

*b) carezcan de distintividad;*

*(...)*

*e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;*

*(...)"*

indicar el origen empresarial y, en su caso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación<sup>2</sup>.

- 1.3. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, ii) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado<sup>3</sup>.
- 1.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, el cual establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
- 1.5. En el presente caso se deberá analizar si el signo BONALEITE (denominativo) se encuentra o no dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal b) del Artículo 135 de la referida Decisión.

## 2. La irregistrabilidad de signos descriptivos

- 2.1. En el proceso interno, se discute si el signo solicitado BONALEITE es o no descriptivo de las características de leche y productos lácteos.
- 2.2. Los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, destino, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.
- 2.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

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

*(...)*

- e) *Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;*

*(...)”*

<sup>2</sup> De modo referencial, ver Procesos 50-IP-2014, de fecha 26 de agosto de 2014 y 122-IP-2013 de fecha 16 de julio de 2013.

<sup>3</sup> De modo referencial, ver Proceso 12-IP-2014, de fecha 14 de marzo de 2014, p. 5.





2.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.<sup>4</sup>

2.5. En el presente caso se deberá determinar si el signo BONALEITE (denominativo) es o no descriptivo en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado anteriormente.

### 3. Palabras en idioma extranjero

3.1. En atención a que el signo solicitado se encuentra conformado por denominaciones en idioma extranjero, resulta necesario tratar el tema de los signos conformados por palabras en idioma extranjero.

3.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.<sup>5</sup>

3.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero es de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.<sup>6</sup>

3.4. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano.

3.5. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de

<sup>4</sup> De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 de fecha 25 setiembre de 2015.

<sup>5</sup> De modo referencial, ver Proceso 57-IP-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 12.

<sup>6</sup> De modo referencial, ver Proceso 146-IP-2013, de fecha 25 de setiembre de 2013, p. 12.

6



conocimiento generalizado en el público al que se encuentran dirigidos los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas de los productos precitados.

#### 4. Marcas evocativas

- 4.1. Como en el proceso interno se discute si la denominación BONALEITE tiene carácter evocativo, es pertinente analizar el tema. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. Las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio; es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo<sup>7</sup>.
- 4.2. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, toda vez que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.<sup>8</sup>
- 4.3. Un supuesto diferente ocurre cuando no existe una fuerte proximidad entre el signo y el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.<sup>9</sup>
- 4.4. En ese sentido, en el presente caso se deberá establecer el grado evocativo de la denominación BONALEITE y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

<sup>7</sup> De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12.

<sup>8</sup> *Ibidem*.

<sup>9</sup> *Ibidem*.



## 5. Marcas de fantasía

- 5.1. En el proceso interno se determinó que la denominación BONALEITE sería apreciada como una marca de fantasía, por lo que es pertinente abordar el tema planteado.
- 5.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores. Consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.<sup>10</sup>
- 5.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.
- 5.4. En el presente caso se deberá analizar si el signo solicitado BONALEITE (denominativo) es o no de fantasía, para así poder determinar su carácter distintivo.

## 6. Consultas formuladas por la Corte:

- 6.1. *¿Qué elementos esenciales se debe destacar en una marca descriptiva, para determinar que contiene distintividad?*

Para dar respuesta a la interrogante formulada por la Corte consultante se reitera lo señalado en el punto 2 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial, respecto a que la irregistrabilidad de los signos descriptivos se refiere a aquellos que designen exclusivamente 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, el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Es importante tener presente que solo se denegará el registro del signo, si este está compuesto exclusivamente por palabras, partículas o expresiones descriptivas. En consecuencia, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al signo en su conjunto, este podrá ser registrado; sin embargo, el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueran puramente descriptivas<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> De modo referencial, ver Proceso 425-IP-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p. 13.

<sup>11</sup> De modo referencial, ver Proceso 344-IP-2015, de fecha 20 de octubre de 2015, p. 11.



6.2. *Al análisis e interpretación de los Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486, con relación a la marca denominativa BONALEITE.*

En relación al cuestionamiento citado, la Corte deberá tomar en cuenta el análisis realizado en los numerales 1 y 2 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 01259-2013-0-1801-JR-CA-15, 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 Ayllon Quinteros  
**MAGISTRADA**

Martha Rueda Merchán  
**MAGISTRADA**

Hernán 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.

Hernán Romero Zambrano  
**PRESIDENTE**

Gustavo García Brito  
**SECRETARIO**



Notifíquese a la Entidad 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.