



### SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 641-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: 2013-00638. Referencia: Acción de nulidad. Signos involucrados: “MG” (denominativo) y “MG AUTOMOVILES” (enseña y nombre comercial)..... 2
PROCESO 684-IP-2015	Interpretación Prejudicial Obligatoria. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00144. Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del proceso de registro del signo mixto BOLIVARIANOS, con oposición sobre la base de las marcas mixtas EXPRESO BOLIVARIANO y del signo denominativo BOLIVAR ..... 20

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 18 de agosto de 2016

**Proceso:** 641-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:** 2013-00638

**Referencia:** Acción de nulidad. Signos involucrados: "MG" (denominativo) y "MG AUTOMOVILES" (enseña y nombre comercial)

**Magistrado Ponente:** Dr. Hernán Romero Zambrano

**VISTOS**

El Oficio 3989, recibido el 1 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 la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal b), 150, 190, 191 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2013-00638; y,

El Auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

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

**Demandante:** MG Automóviles Ltda.

**Demandada:** Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) - Nación Colombiana

**Tercero interesado:** Saic Motor Co. Ltd.



## 2. Hechos Relevantes

- 2.1. El 5 de octubre de 2012, Saic Motor Co. Ltd. solicitó a la División de Signos Distintivos de la SIC el registro de la marca "MG" (denominativa)<sup>1</sup> para distinguir "(...) *vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, en particular los motores para vehículos terrestres; los acoplamientos y elementos de transmisión para vehículos terrestres; los aerodeslizadores*", productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 2.2. MG Automóviles Ltda. presentó oposición a la solicitud de registro de la marca MG (denominativa), con fundamento en el uso real y efectivo de la enseña y el nombre comercial MG AUTOMÓVILES desde el año 1995.

Marca solicitada a registro	Enseña y nombre comercial opositor
MG	MG AUTOMOVILES

- 2.3. Mediante Resolución 25846 del 30 de abril de 2013, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por MG Automóviles Ltda. y denegó el registro de la marca solicitada.
- 2.4. Tanto la sociedad SAIC MOTOR CO. LTD. como la sociedad MG Automóviles Ltda. interpusieron recurso de apelación en contra de la Resolución 25846 del 30 de abril del 2013.
- 2.5. La SIC dictó la Resolución 42489 de 19 de julio de 2013 en la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto, revocando la Resolución 25846 de 30 de abril de 2013 y concediendo el registro de la marca MG (denominativa) en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 2.6. El 28 de abril de 2014, la sociedad MG Automóviles Ltda. presentó demanda de acción de nulidad contra la Resolución 42489.
- 2.7. Mediante Auto de 11 de febrero del 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

## 3. Argumentos contenidos en la acción de nulidad

MG Automóviles Ltda. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, lo siguiente:

- 3.1. Se ha incurrido en la violación del Artículo 136 literal b) de la Decisión 486, en el que se establece que no podrán registrarse como marcas

<sup>1</sup> Número de Radicación 12-175616.



aqueellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de un tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. En el presente caso el registro de la marca MG (denominativa) induce confusión al consumidor, ya que tienen similitud fonética, ortográfica y visual, causando un grave daño a la reputación de MG Automóviles Ltda.

- 3.2. Se ha visto vulnerado el Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el que manifiesta que, si se presentaran oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Lo anterior tiene como presupuesto que la resolución que concede o deniegue un registro marcario tiene que ser debidamente motivado, lo cual no se evidenció en la resolución en debate.
- 3.3. Se ha infringido la aplicación de los Artículos 190 y 191 de la misma Decisión, los cuales establecen, que se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil, y que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, lo cual queda demostrado con el uso real y efectivo del nombre comercial MG AUTOMÓVILES utilizado desde el año 1995.
- 3.4. No se ha aplicado lo establecido en el Artículo 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina el cual instituye que la protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada país miembro.
- 3.5. La entidad demandada no dio la debida protección a la accionante en lo que concierne al nombre comercial MG AUTOMÓVILES, pues sí reconoció su uso real y efectivo pero afirmó que este no era argumento suficiente para sustentar la oposición al registro de la marca MG (denominativa).
- 3.6. Existe similitud ortográfica, visual y fonética entre el signo usado por ella y la expresión de registro marcario solicitado.
- 3.7. La expresión AUTOMÓVILES incluida en el nombre comercial del opositor es meramente complementaria, siendo lo particular MG el componente que proporciona distintividad.
- 3.8. Existe confusión ideológica o conceptual, en la medida en que ambos incluyen la misma expresión base y se trata de productos y servicios similares, generando confusión de los consumidores.

#### 4. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad de la SIC

La SIC en su escrito de contestación expresa, en lo principal, lo siguiente:

- 4.1. Con la Resolución emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por el contrario, las decisiones atacadas se fundamentaron en la normativa vigente, en la jurisprudencia y en la doctrina reconocida y aplicable.
- 4.2. La SIC concedió el registro de la marca "MG" (denominativa), solicitada por SAIC MOTOR CO. LTD., para amparar productos comprendidos dentro de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón que el signo no es susceptible de confusión con el nombre comercial de la demandante, además que no logró probar su uso comercial.
- 4.3. Se determinó la procedencia del registro de la marca solicitada al quedar demostrado dentro del proceso administrativo que el nombre comercial de la sociedad demandante no es susceptible de protección por ser bastante similar a una marca previamente registrada, la cual está en cabeza de la sociedad SAIC MOTOR CO. LTD.
5. **Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad del Tercero Interesado**

SAIC MOTOR CO. LTD. en su escrito de contestación expresa, en lo principal, lo siguiente:

- 5.1. SAIC MOTOR CO. LTD., tiene más derecho sobre el signo distintivo, pues dicha sociedad solicitó el registro de la marca MG (mixta) en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza el 6 de junio de 1995.



- 5.2. La Sociedad actora no pudo haber hecho uso del nombre comercial MG AUTOMÓVILES desde 1995 porque dicha sociedad fue constituida por escritura pública 0002173 de la Notaria 41 de Bogotá el 1 de octubre del 2004.

<sup>2</sup> Marca solicitada a registro el 6 de junio de 1995 por SAIC MOTOR CO. LTD. y registrada por Resolución 20242 del 16 de septiembre de 1996 con certificado No. 189389, para distinguir "motores para vehículos y sus partes y accesorios", vigente hasta el 18 de septiembre del 2026.



- 5.3. Dentro del presente proceso debe darse aplicación al principio de prevalencia "el que es primero en el tiempo, es primero en el derecho".
- 5.4. El nombre comercial de la sociedad actora no es susceptible de protección pues es bastante similar a una marca registrada previamente.

## B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal b), 150, 190, 191 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>3</sup>, los cuales se interpretarán por ser pertinente su análisis en el proceso interno.

## C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La enseña y el nombre comercial. Su protección. La prueba del uso.
2. La marca derivada. Su registro en relación con un nombre comercial supuestamente usado después del registro de la marca originaria.
3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.
4. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos.
5. El examen de registrabilidad de oficio, autónomo, integral y motivado.

## D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

### 1. La enseña y el nombre comercial. Su protección. La prueba del uso.

- 1.1. En el presente caso, MG AUTOMÓVILES LTDA., presentó oposición a la solicitud de registro de la marca MG (denominativa), con fundamento en

<sup>3</sup> *Artículo 136 (Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad).- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

(...)

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

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

*Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.*

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

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



6



el uso real y efectivo de la enseña y el nombre comercial MG AUTOMÓVILES desde el año 1995.

- 1.2. Al respecto se debe tener presente que el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del **nombre comercial**.<sup>4</sup>
- 1.3. Por otra parte, el Artículo 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones:
  - 1.3.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado<sup>5</sup>.
  - 1.3.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
  - 1.3.3. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y un nombre comercial diferente de ella.
  - 1.3.4. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.
- 1.4. Los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características:
  - a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.
  - b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Revisar como referencia la Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 109-IP-2012 de 13 de noviembre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial 2159 de 4 de marzo de 2013.

<sup>5</sup> Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial.



- c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.
- d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación.
- 1.5. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino su primer uso. Además, conforme se ha afirmado anteriormente, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante.
- 1.6. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.
- 1.7. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados y las fechas de sus registros como indicios de uso.
- 1.8. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, documentos públicos o

<sup>6</sup> El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: *"El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro".* (Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 581 de 12 de julio de 2000).



certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

- 1.9. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
- 1.10. La Decisión 486 no trae una definición normativa de **enseña comercial** y se limita a disponer en el Artículo 200, Título XI, "*De los Rótulos o Enseñas*", que: "*La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro*".<sup>7</sup>
- 1.11. La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera: "*La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil*".<sup>8</sup>
- 1.12. El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro del establecido en el Artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil.

Surge la pregunta obligada: **¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo?**

No, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento mercantil.

- 1.13. Se colige que la intención del legislador fue diferenciar las figuras del nombre comercial y del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratarlas de manera independiente. El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado Artículo 190.
- 1.14. No obstante ello, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las

<sup>7</sup> Revisar a manera de referencia la Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 109-IP-2012.

<sup>8</sup> PACHÓN MUÑOZ Manuel. "MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL". Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984. Igualmente, algunas legislaciones de los Países Miembros definen la enseña comercial de la misma manera. Se puede ver el artículo 583, numeral 5. "CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA", que dispone: "Se entiende por enseña el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento".

mismas. Además, el propio Artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se registrarán por las normas relativas al nombre comercial.

1.15. Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores:

1.15.1. Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

1.15.2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor (Artículo 136 literal b) de la Decisión 486.

1.16. En conclusión, el uso es el elemento esencial para la protección tanto de un nombre como de una enseña comercial, en consecuencia, la Sala consultante deberá verificar si se ha determinado, retrayéndose al momento en que fue solicitado para registro el signo denominativo MG, si el nombre y/o la enseña comercial eran real, efectiva y constantemente usados en el mercado, para así determinar si eran protegibles por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

**2. La marca derivada. Su registro en relación con un nombre comercial supuestamente usado después del registro de la marca originaria.**

2.1. En el presente proceso interno SAIC MOTOR CO. LTD., al contestar la demanda, afirmó que el nombre comercial opositor "(...) de la sociedad actora no es susceptible de protección pues es bastante similar a una marca registrada previamente", en otras palabras, se debate el hecho de que la marca denominativa solicitada a registro sea derivada de una marca mixta registrada supuestamente con anterioridad al nombre comercial base de la oposición. En ese sentido, en primer lugar resulta pertinente desarrollar el tema de la marca derivada y a continuación analizar el registro de este tipo de marcas en relación con un nombre comercial usado supuestamente después del registro de la marca originaria.

2.2. Como hemos afirmado anteriormente, en la Decisión 486 no se ha consagrado la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, se han adoptado criterios doctrinarios sobre el tema a fin de hacer operante la referida figura en nuestro régimen normativo.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Proceso 140-IP-2007. Marca mixta "CHILI'S MARGARITA BAR", publicado en la Gaceta Oficial 1591, de 25 de febrero de 2008.



- 2.3. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.
- 2.4. Hemos afirmado que en el derecho marcario resulta admisible la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan, produzcan una impresión general común, en el sentido que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren tienen un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a un grupo de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a una determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.<sup>10</sup>
- 2.5. Las marcas derivadas se diferencian claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, por un elemento descriptivo o genérico, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo, al contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.
- 2.6. Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marcas o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.
- 2.7. La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente

<sup>10</sup> Revisar a manera de referencia el Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010.



al elemento distintivo, puesto que el mismo proviene de la marca anteriormente registrada y, por lo tanto, la oposición debe involucrar los elementos accesorios y no únicamente dicho elemento distintivo.<sup>11</sup>

- 2.8. El tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.<sup>12</sup>
- 2.9. En este sentido, al resolver la nulidad planteada se deberá tomar en consideración que en el análisis de registrabilidad, se hay tomado en cuenta si el signo denominativo solicitado "MG" resultaba ser o no un signo derivado de la marca mixta "MG" (Certificado 189389) supuestamente registrada con anterioridad al nombre comercial opositor.
- 3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.**
- 3.1. En el proceso interno se discute si el signo denominativo "MG" cuyo registro solicita Saic Motor Co. Ltd. resulta confundible con el lema y nombre comercial "MG AUTOMOVILES", consecuentemente, resulta pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente:

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

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

- 3.2. Según la precitada norma no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un

<sup>11</sup> Dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010.

<sup>12</sup> Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95-IP-2002". (Proceso 108-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1029 de 16 de enero de 2004. (Esta posición doctrinaria ha sido reiterada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las siguientes interpretaciones prejudiciales: 100-IP-2002 de 19 de noviembre de 2003; 103-IP-2004 de 27 de octubre de 2004 y 23-IP-2005 de 18 de marzo de 2005).



producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación.

- 3.3. Un signo es idéntico a la marca solicitada o registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que la constituyen y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.
- 3.4. En este sentido, un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante al registrado cuando acumulativamente se den dos condiciones:
  - a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta.
  - b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente, tanto por la marca solicitada a registro como por la marca anteriormente registrada, son idénticos o presentan conexión competitiva. A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad.
- 3.5. Al respecto el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en el segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir.<sup>13</sup> Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería manifiestamente evidente. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables.
- 3.6. En cuanto al **riesgo de confusión**, igualmente el Tribunal ha sostenido que éste puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- 3.7. En cuanto al **riesgo de asociación**, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del

<sup>13</sup> Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: "LOCKHEED MARTIN".

producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.<sup>14</sup>

3.8. Se debe tener en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

3.8.1. **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

3.8.2. **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 impresión visual de los signos en conflicto.

3.8.3. **Figurativa:** Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

3.8.4. **Conceptual:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

3.9. Además, la Sala consultante verificará si al proceder a comparar los signos en conflicto se observaron las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos:

3.9.1. 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, figurativa y conceptual.

3.9.2. 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.

3.9.3. 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 de asociación.

3.9.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

<sup>14</sup> Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVÍOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR".



3.10. Es importante que al resolver la acción de nulidad se observe que en el caso concreto se hayan determinado las posibles similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

#### 4. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos

4.1. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado MG es denominativo y el nombre comercial sobre la base del cual se presentó la oposición MG AUTOMOVILES perteneciente a MG Automóviles Ltda. también resulta ser un signo denominativo.

4.2. En consecuencia, se deberá tener presente que la comparación entre signos denominativos:

4.2.1.1. 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.

4.2.1.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

4.2.1.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

4.2.1.4. 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.

4.3. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, 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 marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:

4.3.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.

4.3.2. 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.



6



- 4.3.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
- 4.3.4. 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.
- 4.3.5. 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.
- 4.3.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en 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.
- 4.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo "MG" cuyo registro se ha solicitado y la enseña y nombre comercial "MG AUTOMOVILES". Se deberán tomar 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.

## 5. El examen de registrabilidad de oficio, autónomo, integral y motivado

- 5.1. MG AUTOMOVILES LTDA. sostuvo que "(...) Se ha visto vulnerado el Artículo 150 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el que manifiesta que, si se presentaran oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Lo anterior tiene como presupuesto que la resolución que concede o deniegue un registro marcario tiene que ser debidamente motivado, lo cual no se evidenció en la resolución en debate". Por tal motivo, se abordará el tema propuesto.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-IP-2013.





- 5.2. El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
- 5.3. En el Título II de la Decisión 486 se encuentra regulado el procedimiento de registro de marcas, conforme al cual se instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento de y el respectivo examen de registrabilidad. Del análisis de las normas pertinentes se ha determinado que los requisitos de dicho examen<sup>16</sup> son los siguientes:
- 5.3.1. **El examen de registrabilidad se realiza de oficio.** La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.
- 5.3.2. **El examen de registrabilidad es integral.** La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de Artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.
- 5.3.3. **El examen de registrabilidad debe ser debidamente motivado.** Además de los requisitos referidos en los numerales precedentes, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos.
- 5.3.4. **El examen de registrabilidad debe ser autónomo.** Resulta necesario agregar, además de los requisitos anotados en líneas precedentes, *v.gr.*, el examen de registrabilidad aparte de ser de oficio, integral y motivado, también debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina. Esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión,

<sup>16</sup> Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: "BROCHA MONA".



independiente<sup>17</sup> del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

- 5.4. Por lo tanto, deberá verificarse si el examen de registrabilidad aludido en el Artículo 150 de la Decisión 486, se realizó cumpliendo con los parámetros vertidos en la presente interpretación prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2013-00638, 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.

Dr. Hernán Romero Zambrano  
**PRESIDENTE**

Dr. Gustavo García-Brito  
**SECRETARIO**

<sup>17</sup> Sobre esto el Tribunal en Interpretaciones Prejudiciales anteriores ha manifestado que el "(...) principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado". (Revisar a manera de referencia Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2069, de 05 de julio de 2012).



---

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

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 25 de julio de 2016

**Proceso:** 684-IP-2015

**Asunto:** Interpretación Prejudicial Obligatoria

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

**Expediente interno del Consultante:** 2010-00144

**Referencia:** Acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del proceso de registro del signo mixto BOLIVARIANOS, con oposición sobre la base de las marcas mixtas EXPRESO BOLIVARIANO y del signo denominativo BOLIVAR

**Magistrado Ponente:** Dr. Hernán Romero Zambrano

**VISTOS**

El Oficio 4159, recibido el 14 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 la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2010-00144; y,

El auto del 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

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

**Demandante:** Rafael Yezid Sus Cabrera

**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) - República de Colombia.

**Tercero Interesado:** Corporación Habanos S.A.





## 2. Hechos Relevantes

- 2.1. El 5 de julio de 2006, Rafael Yezid Sus Cabrera solicitó el registro del signo BOLIVARIANOS (mixto)<sup>1</sup>, que pretende distinguir "(...) *Tabaco; artículos para fumadores; cerillas*", productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.



- 2.2. Los días 6 y 12 de octubre de 2006, las sociedades CORPORACIÓN HABANOS S. A. y EXPRESO BOLIVARIANO S. A. presentaron oposición con base en las marcas previamente registradas EXPRESO BOLIVARIANO, en diferentes clases<sup>2</sup> de la Clasificación Internacional de Niza y el signo denominativo BOLIVAR para distinguir productos de la Clase 34<sup>3</sup>.
- 2.3. El 30 de junio de 2009, el Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) mediante Resolución 33267 declaró fundada la oposición y denegó el registro de la marca BOLIVARIANOS (mixta).
- 2.4. El 31 de julio de 2009, RAFAEL YEZID SUS CABRERA interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 33267, los mismos que fueron resueltos mediante las Resoluciones 41511 del 21 de agosto de 2009 y 48370 del 28 de septiembre de 2009 respectivamente, ambas confirmando la decisión inicial.
- 2.5. El 19 de febrero de 2010, RAFAEL YEZID SUS CABRERA presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 33267, 41511 y 48370.
- 2.6. El 16 de septiembre de 2010, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por RAFAEL

<sup>1</sup> Expediente Administrativo 06-64741.

<sup>2</sup> Marca mixta EXPRESO BOLIVARIANO, Certificado 178610 (para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 28), Expediente N° 94 058048, con Radicación 1994/12/23 y vigencia hasta el 12 de mayo de 2005; y, marca mixta EXPRESO BOLIVARIANO, Certificado 174444 (para distinguir todos los servicios comprendidos en la Clase 39), Expediente N° 94 057843, con Radicación 1994/12/22 y vigencia hasta el 18 de abril de 2025.

<sup>3</sup> Marca denominativa BOLIVAR registrada a nombre de CORPORACIÓN HABANOS S. A., Expediente Administrativo 98 055663, fecha de Radicación 1998-09-24. Certificado 216559.

YEZID SUS CABRERA contra la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

- 2.7. El 25 de noviembre de 2011, la SIC contestó a la demanda interpuesta en su contra.
- 2.8. El 16 de enero de 2012, la CORPORACIÓN HABANOS S. A. contestó la demanda en calidad de tercero interesado.
- 2.9. El 28 de mayo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

### 3. Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad

RAFAEL YAZID SUS CABRERA, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 3.1. *Se ha vulnerado la aplicación del Artículo 136 literal b) ya que "(...) en el proceso de registro de marca que nos ocupa, no se evidenció que la causal de irregistrabilidad endilgada por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO fuera aplicable al caso de autos, pues como se demostrara no existe riesgo de confusión entre el signo "BOLIVARIANOS" y la marca registrada "BOLIVAR".*
- 3.2. *"(...) es preciso acusar como violados los artículos 136 en su literal a) y 134 en su literal b) de la Decisión 486. La primera disposición por APLICACIÓN INDEBIDA y la segunda por FALTA DE APLICACIÓN".*
- 3.3. *"(...) erró la entidad demanda en su aplicación, pues al acusar de idénticos al signo "BOLIVARIANOS" con la marca "BOLIVAR", definitivamente terminó por conferirle un alcance que en verdad la norma no tiene. Y ello ocurrió, por cuanto al efectuar el análisis comparativo entre las dos denominaciones, dejó de lado elementos que hubieran sustentado el carácter distintivo de los productos que el signo solicitado designa, y de paso, hubieran desechado cualquier semejanza entre la marca registrada que se opuso al registro ("BOLIVAR") y el signo en cuestión".*
- 3.4. *"(...) la entidad demandada no tiene en cuenta que en el análisis comparativo ente los signos, debe apelarse a la integridad de los mismos en sus dimensiones fonética, visual y conceptual, sin que sea posible fraccionarlos a efectos de distinguirles o resaltarles similitudes. Precisamente la SUPERINTENDENCIA, de manera mecánica y desajustada termina de fragmentar el signo solicitado, concluyendo sin más ni más, que en el mismo predomina el elemento fonético (o denominativo)".*
- 3.5. *En el aspecto visual, "(...) el signo solicitado está compuesto de una imagen que sin lugar a dudas genera u impacto visual en la conciencia del consumidor, provocando que la "fuerza" de las palabras ceda ante la potencia diferenciadora e indicadora de la imagen".*



- 3.6. En el aspecto fonético, "(...) la entidad demandada dejó de lado que el signo solicitado contiene una extensión fonética que objetivamente le imprime distinción, pues desde luego "BOLIVAR" (la marca registrada) y "BOLIVARIANOS" (signo solicitado) pueden diferenciarse".
- 3.7. "(...) en el análisis comparativo entre la marca registrada y el signo solicitado, la SUPERINTENDENCIA no tuvo en cuenta que los componentes de este último eran de orden gráfico y nominativo. Esto explica que en la descripción del gráfico se haya descrito como "mixto".
- 3.8. Se asevera que "(...) el elemento figurativo que acompaña al signo solicitado fue soslayado, porque a juicio de la entidad, la imagen no aportaba conceptualmente algún elemento diferente al indicado por la palabra "BOLIVARIANOS".

#### 4. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 4.1. "(...) Con la expedición de los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina".
- 4.2. "(...) Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atendería contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores".
- 4.3. "(...) el signo solicitado BOLIVARIANOS (MIXTA) y la marca BOLIVAR (NOMINATIVO), apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor".
- 4.4. "(...) en la expresión BOLIVA / BOLIVAR, se puede observar que el signo solicitado está acompañado de la expresión IANOS, la cual no le otorga suficiente distintividad a los productos que se pretenden amparar".
- 4.5. El signo solicitado pretende distinguir los mismos productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza "(...) compartiendo así la misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización, y medios de publicidad, razón por la que de permitirse el registro del signo solicitado en registro, el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primera instancia el producto y, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y de otro, presupuesto este indispensable de registrabilidad".

#### 5. Argumentos de la contestación de la Acción de Nulidad por el tercero interesado

CORPORACIÓN HABANOS S. A. en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:



- 5.1. Los signos BOLIVARIANOS y BOLIVAR generan confusión en el público consumidor ya que "(...) presentan similitudes fonéticas, pues el signo solicitado incorpora toda la marca registrada".
- 5.2. "(...) Tienen similitudes visuales, pues la marca registrada es nominativa mientras en el signo solicitado prevalece la marca BOLIVARIANOS, sin especiales elementos gráficos que le otorguen distintividad".
- 5.3. "(...) Tiene similitudes ideológicas derivadas de que ambas hacen alusión al apellido Bolívar, que en nuestro país evoca de manera directa a Simón Bolívar, el Libertador, y cualquier elemento relacionado con su nombre, tales como: una división territorial, una tendencia política, y múltiples instituciones educativas, culturales, y oficiales".
- 5.4. "(...) distinguen el mismo tipo de productos de la Clase Internacional 34, mientras el signo solicitado quiere identificar cigarrillos y artículos para fumadores, la marca registrada identifica tabaco, artículos para fumadores, cerillas".

#### B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

El Tribunal interpretará únicamente el Artículo 136 Literal a) por ser procedente a efectos de contribuir en la resolución del proceso interno.

No se interpretará el Artículo 134 Literal b) de la Decisión 486 porque su análisis no contribuye para la resolución del proceso interno.

#### C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética, figurativa, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre un signo denominativo y uno mixto

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

1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética, figurativa, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.
  - 1.1. En el proceso interno se discute si el signo mixto BOLIVARIANOS es confundible con la marca denominativa BOLIVAR, en consecuencia es pertinente analizar lo dispuesto en el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor literal 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 confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.<sup>4</sup>
- 1.3. En cuanto al **riesgo de confusión**, igualmente el Tribunal ha sostenido que éste puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- 1.4. En cuanto al **riesgo de asociación**, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
- 1.5. Al resolver la controversia, se deberá tenerse en cuenta si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
  - 1.5.1. **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
  - 1.5.2. **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 impresión visual de los signos en conflicto.
  - 1.5.3. **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
  - 1.5.4. **Ideológica o conceptual:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

<sup>4</sup> Así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales, entre ellas: Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006, expedida en el marco del proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006 expedida en el marco del proceso 62-IP-2006.

- 1.6. Igualmente, al resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta se tendrá en cuenta que en la comparación de los signos en conflicto se deben aplicar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos:
  - 1.6.1. 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, figurativa y conceptual.
  - 1.6.2. 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.
  - 1.6.3. 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 de asociación.
  - 1.6.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
- 1.7. Es importante que al analizar el caso concreto se verifique que se hayan determinado las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
- 1.8. Sin embargo, es importante tener presente que no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con el signo mixto **BOLIVARIANOS** y la marca denominativa **BOLIVAR**.
2. **Comparación entre un signo denominativo y uno mixto**
  - 2.1 Como la controversia radica sobre la supuesta confusión entre el signo mixto **BOLIVARIANOS** y la marca previamente registrada **BOLIVAR**, resulta necesario que la Corte consultante proceda a compararlos, teniendo en cuenta que el mixto está compuesto de un elemento denominativo y uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, etcétera.
  - 2.2 Aunque, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras

características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.3 Se deberá tener en cuenta que, si el elemento gráfico es el preponderante en el signo mixto, en principio no habría riesgo de confusión, pero si resulta que el elemento denominativo es el preponderante en ambos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas<sup>5</sup> para el cotejo de signos denominativos:

2.3.1. **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.

2.3.2. **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar,** ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

2.3.3. **Se debe observar el orden de las vocales,** toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

2.3.4. **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, 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 marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:

2.4.1. **Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.** La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.

2.4.2. **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.

2.4.3. **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.** Entre más fuerte sea la sonoridad de

<sup>5</sup> Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en diferentes interpretaciones, entre las que se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-lp-2007; e. Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014.



la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

2.4.4. **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.

2.4.5. **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.

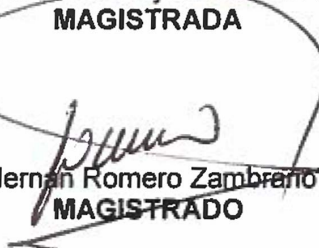
2.4.6. **Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.** Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento 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, la Corte consultante verificará la realización del respectivo cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de que se determine el posible riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto **BOLIVARIANOS** y la marca previamente registrada **BOLIVAR**.

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 2010-00144, 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

  
Hernán Romero Zambrano  
MAGISTRADO

  
Martha Rueda Merchán  
MAGISTRADA

  
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.

  
Dr. Hernán Romero Zambrano  
**PRESIDENTE**

  
Dr. 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.