



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 665-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 República del Perú. Expediente interno del Consultante: 05301-2014-0-1801-JR-CA-25. Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca HARBOR (mixta).....	2
PROCESO 686-IP-2015 Informe de Admisión. 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: 01277-2011-0-1801-JR-CA-01. Referencia: Signos involucradas: GOOD N' GOOD y la marca previamente registrada BETTER & BETTER.....	19
PROCESO 15-IP-2016 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: 06089-2014-0-1801-JR-CA-25. Referencia: Marca TRIDIMENSIONAL	39

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 15 de septiembre de 2016**

Proceso: 665-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 República del Perú

Expediente interno del Consultante: 05301-2014-0-1801-JR-CA-25

Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca **HARBOR** (mixta)

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 5301-2014-0/5^{ta}SECA-CSJLI-PJ, recibido el 9 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 República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 05301-2014-0-1801-JR-CA-25.

El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

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

Demandante: José Santos Sandoval Acosta

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de la República del Perú.

2. Hechos Relevantes

- 2.1. El 27 de junio del 2000, se concedió a favor de José Santos Sandoval Acosta el registro de la marca HARBOR¹ (mixta) constituida por el logotipo conformado por un elemento figurativo en color azul y rojo con bordes plomos y en parte inferior se aprecia la denominación HARBOR en color azul, el cual se renovó el 10 de noviembre de 2010, para distinguir "(...) *prendas de vestir, calzado y sombreros*" de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.



- 2.2. El 10 de junio de 2008 se concedió a favor de José Santos Sandoval Acosta el registro de la marca HARBOR AMERICA CREANDO PARA TI (mixta)² para distinguir "(...) *sandalias, zapatos, zapatillas y prendas de vestir*" de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.



- 2.3. El 5 de junio de 2011, MARKS AND SPENCER PLC, solicita la inscripción de la marca BLUE HARBOUR, la misma que se encuentra en trámite en el Tribunal de INDECOPI, toda vez que fuera denegado su inscripción en primera instancia.
- 2.4. El 19 de julio de 2012, MARKS AND SPENCER PLC., solicitó la cancelación de la marca HARBOR AMERICA CREANDO PARA TI (mixta) de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza³, porque la marca

¹ Certificado N° 64377, vigente hasta el 27 de junio de 2020, a favor de José Santos Sandoval Acosta de Perú.

² Certificado N° 139292, vigente hasta el 10 de junio de 2018.

³ Expediente Administrativo 501245-2012.



no ha sido utilizada con todos y cada uno de los productos para los cuales ha sido registrada. También en la misma fecha, MARKS AND SPENCER PLC. solicitó la cancelación de la marca HARBOR (mixta).

- 2.5. El 22 de agosto de 2012, José Santos Sandoval Acosta, respondió la acción de cancelación de la marca, bajo el argumento de que estuvo usando la marca a través de la empresa Día Colection S.A.C., dedicada a la confección y comercialización de prendas de vestir, adjuntando medios probatorios con los cuales pretendió demostrar el uso de la marca de análisis.
- 2.6. El 8 de enero de 2013, la empresa accionante Marks and Spencer Plc. presentó un escrito en el cual manifestó que otra de las marcas registradas a favor del emplazado es HARBOR AMERICA y logotipo, inscrita con certificado 139292, advirtiendo que la emplazada había presentado el mismo material probatorio para acreditar el uso de ambas marcas, señalando que las pruebas presentadas no demostraban el uso de la marca HARBOR y logotipo por lo que debía cancelarse.
- 2.7. El 25 de marzo de 2013, mediante Resolución 897-2013/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos, declaró fundada la acción de cancelación de la marca HARBOR (mixta) inscrita bajo el Certificado N° 64377 para distinguir productos amparados en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 2.8. José Santos Sandoval Acosta inconforme con lo decidido presentó Recurso de Apelación contra la Resolución 897-2013/CSD-INDECOPI; el cual fue resuelto mediante la Resolución 450-2014/TPI-INDECOPI de 11 de abril del 2014 que confirmó la decisión inicial.
- 2.9. El 10 de junio del 2014, José Santos Sandoval Acosta presentó una demanda contenciosa administrativa de nulidad contra el Indecopi.
- 2.10. El 11 de agosto de 2014, el Indecopi contestó la demanda.
- 2.11. El 13 de mayo de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Sub Especializado en Temas de Mercado, mediante Sentencia número Seis declaró infundada la demanda y válido el acto administrativo que dispuso la cancelación de la marca HARBOR (mixta).
- 2.12. El 8 de junio de 2015, José Santos Sandoval Acosta, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia número Seis, a efectos de que el superior jerárquico la declare nula.
- 2.13. Mediante Auto de 13 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 contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa

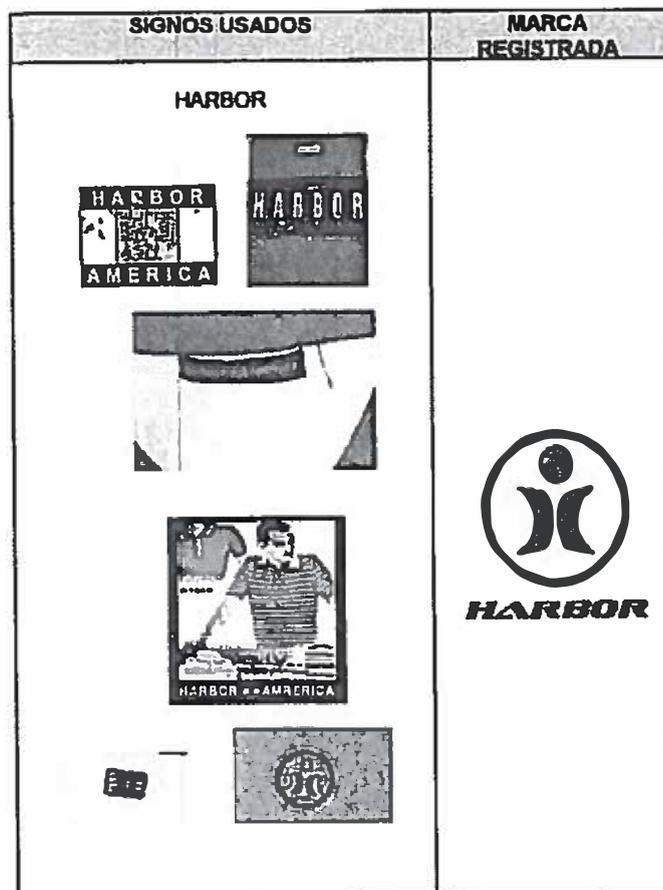
José Santos Sandoval, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 3.1. Que "(...) Hemos presentado documentación que sustenta el uso de la marca a través de terceros con consentimiento tácito, mediante comprobantes de pago, etiquetas, prendas de vestir, y documentos de merchandising"
- 3.2. "(...) Si bien el uso de una marca en principio se debe dar en la misma forma como fue registrada, sin embargo, puede sufrir de variaciones solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En tal sentido, las diferencias leves no afectan la prueba de uso"
- 3.3. Que "(...) el Tribunal del INDECOPÍ al momento de resolver el uso de la marca modificada, ha debido precisar si la marca usada ha tenido variaciones que impliquen la pérdida de distinción y para ello debió considerar las percepciones del consumidor final"
- 3.4. "(...) es oportuno realizar el análisis correspondiente a los efectos de determinar si la variación de la marca que hemos venido usando, es de tal grado que ha perdido su carácter distintivo, considerando para ello la comparación con la marca registrada"
- 3.5. Que "(...) de la visualización de los signos y marca registrada, se aprecia que la denominación y logo han sido usados respetando la marca registrada. Si bien es cierto que la denominación y signos distintivos han sido usados por separado, los signos usados gozan de la suficiente distintividad para actuar en el mercado"
- 3.6. Los elementos que conforman la marca registrada "(...) esto es denominación y signo, pueden subsistir por separado al identificar el mismo origen empresarial. Inclusive podemos afirmar que la denominación HARBOR es el elemento relevante que indica el origen empresarial"
- 3.7. "(...) se puede concluir que el uso de la marca en comparación con la marca registrada, no implica una alteración en el carácter distintivo de la marca, ya que los signos usados han mantenido su carácter distintivo teniendo presente la marca registrada.
- 3.8. Se puede señalar que "(...) el consumidor medio ha mantenido identificado la procedencia de los productos, toda vez que el consumidor identifica a los signos usados como provenientes del mismo origen empresarial"

4. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa

El Indecopi, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 4.1. El argumento principal, por medio del cual el demandante pretende sustentar su pretensión es "(...) que se encontraría acreditado el uso de la marca HARBOR y logotipo, para distinguir prendas de vestir, calzado y sombreros, de la clase 25"
- 4.2. "(...) la demandante usó un signo esencialmente distinto a la marca registrada, lo que equivale a decir que la marca registrada no ha sido usada, procediendo por ello a la cancelación de la misma"



- 4.3. Que "(...) la marca debe usarse en principio en la forma que fue registrada, pero se permite que se efectúen modificaciones en el signo registrado para que el empresario pueda adaptarlo a las nuevas exigencias que surgen con el transcurrir del tiempo. Las modificaciones que se efectúen al signo no deben afectar los elementos esenciales que alteren en forma sustancial su identidad, es decir su carácter distintivo"
- 4.4. Que "(...) la marca registrada a favor del demandante no había sido utilizada, toda vez que, en las facturas, órdenes de compra, bolsas, fotografías y almanaques adjuntados por el demandante responden al uso de una marca distinta toda vez que contiene modificaciones sustanciales respecto a la marca registrada, por lo que los referidos instrumentales no

pueden acreditar el uso de la marca HARBOR y logotipo, conforme esta ha sido registrada”

5. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia

El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Sub Especializado en Temas de Mercado en la Sentencia número seis resolvió declarar infundada la demanda, señalando que el uso de la marca registrada de forma separada produce una impresión diferente, toda vez que, al utilizar solo el logotipo de la marca registrada en las prendas de vestir, un consumidor medio no podrá identificar de que marca se trata, estando ambiguo para identificarlo, necesitando del elemento denominativo para reconocerlo y distinguirlo.

6. Argumentos del Recurso de Apelación

José Santos Sandoval Acosta, en su Recurso de Apelación a la Sentencia número Seis de la demanda de lo Contencioso Administrativo expresa en lo principal, los siguientes argumentos:

- 6.1. *“(...) las partes que intervienen en el presente proceso están de acuerdo que una marca en principio se debe dar en la misma forma como fue registrada, sin embargo, puede sufrir de variaciones solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo*
- 6.2. *Que “(...) de la visualización de los signos y la marca registrada, se aprecia que la denominación y logo han sido usados respetando la marca registrada. Si bien es cierto que la denominación y signos han sido utilizados por separado los signos usados gozan de la suficiente distintividad para actuar en el mercado”*
- 6.3. Los elementos que conforman la marca registrada, esto es denominación y signo, pueden subsistir por separado al identificar el mismo origen empresarial.
- 6.4. En consecuencia el Juzgado de manera errada ha señalado que en la marca en litigio la denominación es la más predominante.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina⁴, los cuales se interpretarán por ser procedente su análisis en la

⁴ (...) Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.



resolución del recurso interpuesto. Adicionalmente, la Corte consultante solicita expresamente que el Tribunal se pronuncie sobre:

- a) Qué aspectos se deben tener en cuenta para que una marca se consolide como tal.
- b) De si las variaciones a la marca registrada, constituyen alteración en el carácter distintivo de la marca, al punto que no se acredite el uso de la misma y se concluya en su cancelación.
- c) Medios probatorios idóneos para acreditar el uso de la marca.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de una marca registrada por falta de uso.
2. Régimen probatorio. Carga de la prueba. Prueba de uso.
3. Respuesta a las preguntas formuladas por la Corte consultante.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de una marca registrada por falta de uso.

- 1.1. En los antecedentes del proceso interno, consta que el 19 de julio de 2012, MARKS AND SPENCER PLC. solicitó la cancelación de la marca HARBOR AMERICA CREANDO PARA TI (mixta) de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, porque la marca no habría sido utilizada en todos y cada uno de los productos para los cuales ha sido registrada. También solicitó la cancelación de la marca HARBOR (mixta), por lo que resulta pertinente abordar el tema de la cancelación de una

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviere registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros".



marca registrada por falta de uso en el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1.2. Los Artículos 165 a 170, salvo el 169 de la Decisión 486⁵, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes⁶:

- a) **Legitimación para adelantar el trámite.** De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite no puede adelantarse de oficio por la Oficina Nacional Competente, se inicia a solicitud de cualquier persona natural o jurídica interesada que pretenda usar la marca no utilizada, o por la aquella que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada⁷. Es importante tener en cuenta que el solicitante debe demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo cual se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.
- b) **Oportunidad para adelantar el trámite.** El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa.
- c) **Falta de uso de la marca.** Para que opere la cancelación del registro de marca es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciataria de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

El Artículo 165 hace referencia al licenciataria u otra persona autorizada para utilizar la marca. El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace con base en otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma.

La licencia de uso de la marca. Uno de los derechos de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u

⁵ El Artículo 169 soporta la cancelación del registro marcario en la pérdida de distintividad del signo que se ha tomado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos que ampara.

⁶ Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el marco del Proceso 86-IP-2013.

⁷ Ver a modo de referencia las Interpretaciones Prejudiciales dictadas en el marco del Proceso 15-IP-99 y del 28 de octubre de 2007, expedida en el proceso 131-IP- 2007.



otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.

Las licencias, tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios, por lo que, para ampliar el campo de acción de una marca determinada o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla.

El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía, por lo que el licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El Artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias, regalías y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser observada y controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia.

El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros.

La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado, es una cuestión distinta, ya que ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, en el cual, no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro marcario, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca. No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. Sobre este tipo de contratos de distribución la doctrina extranjera ha precisado lo siguiente:

“Cuando se suscita la cuestión de la relación que existe entre el contrato de licencia de marca y la categoría de los contratos de distribución, lo primero que debe destacarse es la aptitud de la licencia de marca (no obstante ser una figura contractual autónoma, dotada de un régimen jurídico propio en el art. 48 LM y susceptible de presentarse en el tráfico como un tipo contractual distinguible de los contratos de distribución) de integrarse, a veces como un elemento



esencial, en determinadas modalidades contractuales pertenecientes a la categoría de la distribución comercial. Ello, no obstante, también hay que advertir que el dato de que el distribuidor utilice la marca del proveedor en las distintas manifestaciones de su actividad de comercialización a las que viene obligado en virtud del contrato no significa necesariamente, desde la perspectiva del Derecho de Marcas, que dicha utilización precise una autorización del titular del signo. Así, los usos de la marca que indiscutiblemente se producen con mayor o menor intensidad en todo contrato de distribución comercial no son necesariamente indicativos de la presencia de una licencia de marca en estos contratos”⁸.

- 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por **uso de la marca**. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: **el principio de uso real y efectivo de la marca**. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.
- 1.4. Se advierte que el uso de la marca no se prueba demostrando el uso del nombre comercial o de la razón social. Son supuestos y hechos completamente diferentes. Una cosa es probar que una marca está en uso en un mercado determinado, es decir, que distinga efectivamente los productos y servicios para la cual fue registrada, y otra muy diferente es demostrar que la actividad comercial de un empresario determinado se da en el mercado bajo también un determinado nombre comercial o que la razón social se usa en sus transacciones comerciales, por lo tanto, probar el uso del nombre comercial o de la razón social no implica probar el uso de la marca en el mercado.
- 1.5. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente

⁸ MARTÍN ARESTI, Pilar. La Legitimación del Distribuidor para el Uso del Signo Distintivo del Proveedor: Sobre la Existencia de una Licencia de Marca en los Contratos de Distribución. En “Las Marcas y la Distribución Comercial”. Ediciones Universidad Salamanca. Salamanca, España, 2011. Pág. 20.



formal o simbólico. En el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (...) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado".⁹

- 1.6. Lo comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva.
- 1.7. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente con parámetros que están relacionados con las cantidades de los productos y servicios disponibles y comercializados, debiéndose tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:

- 1.7.1. **La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.** Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

- 1.7.2. **La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.** Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

- 1.8. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado:

"Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la

⁹ Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, de 16 de junio de 2005.



doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344".¹⁰

- 1.9. Otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con la naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.
- 1.10. Se advierte también que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso.
- 1.11. Por lo tanto, se deberá determinar lo siguiente:
 - 1.11.1. Si el signo denominativo usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada; y,
 - 1.11.2. Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adición o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca, no hay porqué cancelarla. Por el contrario, si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada.
- 1.12. Una vez realizado lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el

¹⁰ Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996.





contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados.

2. Régimen probatorio. Carga de la prueba. Prueba de uso.

2.1. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento de que se cancele dicha marca.

2.2. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca:

“El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

2.3. Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, se deberán evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

2.4. Causales de justificación para el no uso de la marca. El Artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son:

2.4.1. Fuerza mayor.

2.4.2. Caso fortuito.

Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las restricciones a las importaciones o la imposición de requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.

2.5. Se deben examinar los criterios establecidos por la doctrina para identificar determinadas situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, así:

2.6. En el Derecho Público, el profesor VEDEL al tratar el tema de la fuerza mayor la califica como “un acontecimiento *exterior* a la actividad del pretendido responsable; es *imprevisible*; es *irresistible*”. Y la distingue del caso fortuito en razón del carácter *exterior* de la fuerza mayor y, además, “por ser imprevisible e irresistible, no (...) separable de la actividad considerada y (...), en consecuencia, no produce por sí mismo efecto de exoneración”. Ejemplificando respecto de lo anterior, comenta: “Si el rayo o la tempestad pueden constituir un caso de fuerza mayor, el estallido de un



neumático o la ruptura de una pieza mecánica, incluso si no se puede reprochar al conductor de un automóvil, es un simple caso fortuito(...)" no indemnizable, concluye el Tribunal.

- 2.7. La fuerza mayor "se caracteriza por su *imprevisibilidad*. Un acontecimiento que podía ser razonablemente previsto no es constitutivo de fuerza mayor (...)" "La fuerza mayor es, en fin, *irresistible*, lo que quiere decir que la producción del daño no podía impedirse (...) El efecto de la *fuerza mayor* es el de exonerar completamente al autor aparente del daño y es lógico, ya que el daño es debido en realidad a una causa exterior que no podría prever y a la que no podía resistir."¹¹
- 2.8. A manera de referencia, la ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, citando calificada doctrina, expresa así mismo:
- "...el término *caso fortuito*, o simplemente 'caso', o mejor *casus*, es, por antonomasia, la voz más usada hoy. Recordemos, al respecto, que la expresión latina significa 'suceder' y hasta 'ocurrir casualmente'.
- "La más clásica definición del caso fortuito se funda en la previsibilidad e inevitabilidad. *Casus*, es, por tanto, lo *que no pudo ser previsto o que habiéndolo sido era imposible evitar*." (Tomo XII, Edit. DRISKILL S.A., Buenos Aires-Argentina, pág. 958).
- 2.9. Es así que el caso fortuito se caracteriza por la imprevisibilidad del acontecimiento que se produce en relación causal con la actividad del hombre o con su omisión. De lo anterior cabe destacar la relatividad de lo *fortuito*, que se debe entender como lo que "*sucede inopinada y casualmente*".
- 2.10. Por su parte FERRI, citado en la misma Enciclopedia Jurídica Omeba, distingue al caso fortuito de la fuerza mayor de la siguiente manera: "*el caso fortuito sería el fenómeno que surge de <causas ignoradas>, mientras que la fuerza mayor, depende de energías naturales más o menos conocidas, pero superiores a toda influencia de la voluntad humana*", y aún lo aclara ANTOLISEI, también citado, al decir: "*'El caso fortuito, en el campo jurídico, se toma sólo en consideración cuando existe un nexo de causalidad entre la acción del hombre y el resultado...'*, mientras que, por fuerza mayor '*debe entenderse, en general, toda fuerza externa que, por su poder superior, determina a la persona, de modo necesario e inevitable a un acto positivo o negativo ...'*".
- 2.11. Es decir, para que resulte excusable el no uso de la marca por motivos de fuerza mayor o de caso fortuito, tendrían que encajar los argumentos esgrimidos por la demandada, que resultaren probados en autos, dentro de los respectivos supuestos de hecho de la tantas veces referida norma comunitaria que recoge en su texto los conceptos ya expresados, aportados

¹¹ GEORGES VEDEL, *Derecho Administrativo*, Edit. Biblioteca Jurídica Aguilar, Primera Edición, Traducción de la 6ª edición francesa por Juan Rincón Jurado, Madrid-España, 1980, pág. 320.



por la doctrina. Caso contrario no sería procedente la alegación de los mismos, como justificantes del no uso.

- 2.12. El Artículo 165 de la Decisión 486 enuncia que se cancelará el registro de una marca cuando sin motivo justificado no se hubiese utilizado por su titular o una persona autorizada durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
- 2.13. De acuerdo con lo que la norma enuncia, la titular de la marca debe probar el uso de la misma dentro de los tres años precedentes a la presentación de la acción.
- 2.14. Por lo antes expuesto se deberá determinar si en el caso sometido a su examen quedaron demostrados motivos de fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen el no uso de la marca, y atender fundamentalmente al tema relacionado con los periodos de tiempo dentro de los cuales se pudo haber aplicado la figura de la excepción antes citada.

3. Respuestas a las preguntas formuladas por la Corte consultante.

Mediante Auto de 13 de noviembre de 2015, la Corte consultante solicita expresamente que el Tribunal se pronuncie sobre:

- a) **¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para que una marca se consolide como tal?**

Para contestar esta interrogante es preciso tener en cuenta que la Decisión 486, en su Artículo 134, define a la marca como *"cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica"*. Para Chavanne y Bursa marca *"(...) es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros"*.¹²

Conforme a esta definición, los aspectos o elementos esenciales que la norma comunitaria exige para que una marca se consolide como tal son:

Perceptibilidad: Requisito que determina que para que un signo pueda ser captado y apreciado, necesariamente debe pasar a ser una expresión material identificable, a fin de que pueda ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetrando de esta manera en la mente de los consumidores o usuarios.

La susceptibilidad de representación gráfica: La cual consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes

¹² Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16.



puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La característica de distintividad: Requisito fundamental que reúne todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirve para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

- b) **Señalar si las variaciones a la marca registrada, constituyen alteración en el carácter distintivo de la marca, al punto que no se acredite el uso de la misma y se concluya en su cancelación.**

Para determinar si una marca ha sido usada o no conforme ha sido registrada, se hace necesario que delimitemos qué se debe entender por uso de la marca, que para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

Es importante advertir que si el signo utilizado de manera real y efectiva en el mercado ha sido modificado por adición o supresión de elementos insignificantes o no sustanciales, de modo que no se pierde la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca inscrita, estaremos frente a un uso que debe ser protegido. Por el contrario, si ha habido una modificación sustancial o significativa, ya sea por adición o supresión de elementos, de modo que se pierde esa capacidad distintiva o diferenciadora de la marca inscrita, no se habrá acreditado el uso de dicha marca¹³.

- c) **Medios probatorios idóneos para acreditar el uso de la marca.**

Como dejamos dicho en líneas precedentes, en el Artículo 167 de la Decisión 486 se enuncian algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca, sin embargo como el listado es únicamente enunciativo y no taxativo, dicho uso se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, se deberán evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

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 05301-2014-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo

¹³ Dentro de la línea jurisprudencial adoptada por éste Tribunal se pueden citar la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 79-IP-2012.

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.

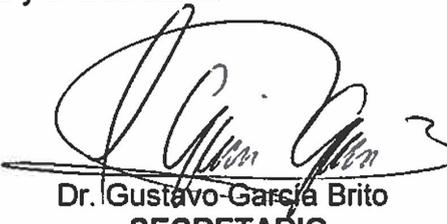

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA


Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO


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 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, 22 de septiembre del 2016**

Proceso: 686-IP-2015

Asunto: Informe de Admisión

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: 01277-2011-0-1801-JR-CA-01

Referencia: Signos involucradas: **GOOD N' GOOD** y la marca previamente registrada **BETTER & BETTER**

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 1277-2011-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 15 de diciembre del 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 del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 01277-2011-0-1801-JR-CA-01; y,

El Auto del 25 de julio del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

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

Demandante: Enrique Rosendo Bardales Mendoza

[Handwritten signature]
6



Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú.

Tercero Interesado: Distribución y Servicios S. A. y Saga Falabella S. A.

2. Hechos Relevantes

- 2.1. El 24 de abril del 2009, Enrique Bardales Mendoza (Perú) solicitó el registro¹ del signo "GOOD N' GOOD" (denominativo) que pretende distinguir "(...) *Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); Artículos de cristalería, porcelana y loza*", pertenecientes a la Clase 21 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
- 2.2. El 24 de julio del 2009, Distribución y Servicios D&S S.A. (Chile) presentó oposición a la solicitud de registro de la marca "GOOD N' GOOD" (denominativa)², con base en la marca BGOOD³ (denominativo) anteriormente registrada a su nombre.
- 2.3. El 6 de agosto del 2009, Enrique Bardales Mendoza en su escrito de contestación a la oposición expresó que no existe conexión competitiva entre la marca solicitada a registro GOOD N' GOOD y la marca registrada BGOOD ya que ambas marcas no pertenecen a la misma Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, y que ambos productos se comercializan y publicitan en canales diferentes.
- 2.4. El 11 de enero del 2010, mediante Resolución 0068-2010/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos, declaró infundada la oposición y denegó de oficio el registro de la marca "GOOD N' GOOD" (denominativa) al considerar que era susceptible de confusión con la marca BETTER & BETTER⁴ (denominativa) registrada a favor de Saga Falabella S.A. que distingue productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza⁵.
- 2.5. El 19 de enero del 2010, Enrique Bardales Mendoza presentó recurso de apelación contra la Resolución 0068-2010/CSD-INDECOPI, el cual fue

¹ Expediente Administrativo 387513-2009.

² De la revisión del expediente no constan datos de publicación de la solicitud de registro del signo "GOOD N' GOOD" (denominativo).

³ Certificado No. 145920.

⁴ Certificado No. 111931.

⁵ "(...) *Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio en construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidos en otra clase*".



- 2.6. El 10 de marzo de 2011, Enrique Rosendo Bardales Mendoza interpuso demanda contencioso administrativa solicitando la nulidad de la Resolución 3005-2010/TPI-INDECOPI.
- 2.7. El 14 de septiembre del 2011, el Indecopi contestó la demanda sosteniendo que los signos confrontados son susceptibles de inducir a confusión al público consumidor.
- 2.8. El 11 de junio del 2014, Saga Falabella S.A. contesta la demanda contencioso administrativo, como tercero interesado.
- 2.9. El 10 de junio del 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, mediante Sentencia número veinticuatro declaró fundada la demanda y nula la Resolución 3005-2010/TPI-INDECOPI disponiendo el registro de la marca "GOOD N' GOOD" (denominativa).
- 2.10. El 22 de junio del 2015, el Indecopi interpone recurso de apelación contra la Sentencia Veinticuatro, insistiendo en la similitud y falta de distintividad entre las marcas GOOD N' GOOD y BETTER & BETTER.
- 2.11. El 23 de junio de 2015, Saga Falabella formuló recurso de apelación contra la Sentencia Veinticuatro, manifestando que el juzgado no realizó un análisis adecuado para determinar el riesgo de confusión existente en las marcas antes señaladas.
- 2.12. Mediante Auto del 9 de noviembre del 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 la presente Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa

Enrique Bardales Mendoza en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 3.1. *"(...) consideramos que no existe riesgo de confusión entre los signos en controversia, debido a que no se ha cumplido con un elemento fundamental para determinar la confundibilidad entre los mismos: la semejanza gráfica, fonética o conceptual".*
- 3.2. La Sala ha basado el riesgo de confusión entre las marcas en la semejanza conceptual *"(...) los signos GOOD N' GOOD y BETTER & BETTER deberían referirse a una misma cosa o idea, lo cual no sucede en el caso materia de autos, ya que el primer signo se refiere a un adjetivo de carácter general, ya que solo alude a que el producto es bueno, mientras que el segundo signo se refiere a un producto mejor que otro, es decir se refiere a una comparación".*

MM
g



- 3.3. "(...) también resulta cuestionable que la Sala no haya determinado que el signo **BETTER & BETTER** puede ser considerado como un signo de fantasía, lo cual lo hace diferenciable de la marca solicitada para registro".
- 3.4. En el análisis comparativo de los signos en controversia "(...) en el aspecto gráfico y fonético, ambos signos son muy diferentes, ya que no poseen ningún elemento en común, siendo la única similitud el hecho de estar unidos por una conjunción o palabra, lo que no determina bajo ningún punto de vista similitud alguna entre los signos confrontados".
- 3.5. "(...) en la actualidad el señor **BARDALES** es titular del nombre de dominio **GOODNGOOD.COM.PE**, por lo que ostenta derechos de exclusiva sobre el signo **GOOD**, se puede comprobar a través del siguiente link: https://www.punto.pe/nic_whois.php, digitando el nombre de dominio **GOODNGOOD**".
- 3.6. El signo solicitado "(...) no se encuentra incurso en las prohibiciones relativas de registro, no afectando de esta manera derechos de exclusiva de terceros, como es el caso de la empresa **SAGA FALABELLA S.A.**, debido a que la marca registrada resulta ser diferente tanto en el plano gráfico, fonético y conceptual respecto al signo solicitado".

4. Argumentos de la Contestación a la Demanda Contencioso Administrativa

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 4.1. Solicita que la "(...) demanda se declare infundada por cuanto el señor **Bardales** no ha señalado algún vicio o error trascendente en el que habría incurrido la Resolución del Tribunal del **INDECOPI** al decidir la denegatoria del registro de la marca **GOOD N' GOOD**."
- 4.2. "(...) Los signos en cotejo son **CONCEPTUALMENTE SEMEJANTES** al grado de generar riesgo de confusión".

Signo solicitado por el demandante	Marca registrada
GOOD N' GOOD	BETTER & BETTER

- 4.3. Se debe tener en cuenta que "(...) la legislación marcaria tiene por finalidad proteger el interés público de los consumidores, librándolo de aquellas semejanzas o igualdades entre marcas que lo induzcan a confusión y menoscaben con ello, su derecho a libre elección de las mercaderías".



- 4.4. *"(...) si bien la autoridad administrativa reconoció que los signos confrontados presentan algunas diferencias a nivel gráfico y fonético, no es menos cierto que también dejó claramente establecida que el signo solicitado GOOD N' GOOD tiene el mismo contenido ideológico y conceptual que la marca BETTER & BETTER, lo cual induce a confusión a los consumidores, siendo este tipo de confusión (conceptual) suficiente para denegar el registro del signo solicitado".*
- 4.5. *"(...) si bien los signos confrontados están compuestos por términos provenientes del idioma inglés, no es menos cierto que su significado es manejado por el público consumidor, debido a su uso frecuente en el comercio y a la publicidad de bienes y servicios".*
- 4.6. El actor de la presente demanda argumenta que es titular del nombre de dominio GOODNGOOD.COM.PE lo que le daría derechos exclusivos sobre la marca: *"(...) no existe norma legal alguna que determine que el registro de un nombre de dominio le conceda a su titular el derecho a pretender exigir el registro de dicho dominio como marca o que vincule de alguna manera a la Autoridad Competente".*
- 4.7. En relación con el nombre de dominio y la marca, afirma que *"(...) se trata de registros independientes, con naturaleza y finalidades distintas, y que no se encuentran vinculados en lo absoluto".*
- 4.8. *"(...) Teniendo en consideración los productos que distinguen los signos confrontados, el Juzgado fácilmente advertirá que entre ellos existe conexión competitiva o vinculación económica, lo cual sumado a la semejanza conceptual antes demostrada, determina que los signos confrontados sean susceptibles de inducir a confusión a los consumidores".*

5. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa por un Tercero Interesado

SAGA FALABELLA S.A. en su escrito de contestación demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 5.1. Existe semejanza conceptual entre las marcas GOOD N' GOOD (denominativa) y BETTER & BETTER (denominativa) lo cual es de conocimiento público e induce a confusión.
- 5.2. La confusión entre marcas se genera en tres aspectos: gráfico, fonético y conceptual. La semejanza existe a nivel conceptual y, consecuentemente, se da la confusión entre los consumidores.
- 5.3. Los productos protegidos por ambas marcas se encuentran en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales serían asociados respecto a su origen empresarial y calidad induciendo al error al público consumidor quienes serían los más perjudicados.

Handwritten signature and initials.



- 5.4. Existe competitividad y vinculación económica entre dichas marcas, lo que hace imposible la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado.

6. Argumentos de la Sentencia Contencioso Administrativa

El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, en Sentencia número Veinticuatro expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 6.1. *"(...) Desde el aspecto fonético, los signos confrontados suscitan impresiones fonéticas distintas al estar constituidos por diferentes palabras (GOOD / BETTER), lo que implica que tienen diferentes secuencias de vocales y de consonantes; lo que genera una diferente entonación y pronunciación. Por otro lado, en el aspecto gráfico al encontrarse conformados los signos por distintas palabras (GOOD / BETTER) y al tener la marca solicitada un elemento adicional "N" del que carece la marca registrada por ser de naturaleza denominativa".*
- 6.2. *Ambos signos son palabras de fantasía "(...) la denominación GOOD y BETTER son palabras de fantasía; las mismas que pertenecen al idioma inglés y que no están tan generalizadas en el público consumidor; ahora bien para que guarden similitud desde el punto de vista conceptual, se tendría que asumir que la mayoría del público consumidor habla e interpreta el inglés como su lengua nativa, lo cual dista de la realidad ya que si bien muchos conocen el significado de la palabra GOOD en menor proporción se conoce el significado de la palabra BETTER".*
- 6.3. *Los signos cotejados no tienen similitud conceptual, "(...) las denominaciones de ambos signos (GOOD y BETTER) aluden al valor positivo de una determinada cosa; no determinan la posibilidad de confusión ideológica o conceptual entre los signos cotejados".*
- 6.4. *"(...) De conformidad con los criterios señalados, se determina que la coexistencia de los signos BETTER & BETTER (marca registrada) y GOOD N' GOOD (signo solicitado) no generaría confusión entre los consumidores; ello debido a que no tienen ningún parecido fonético, gráfico e incluso la semejanza conceptual entre los signos confrontados no es la misma".*
- 6.5. *Respecto al nombre de dominio GOODNGOOD.COM.PE, "(...) no existe ningún dispositivo normativo que establezca que el registro de un nombre de dominio le conceda a su titular el derecho al registro del mismo como marca o que vincule a la autoridad administrativa, tratándose de registros independientes, con naturaleza y finalidades distintas".*

7. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación

El INDECOPI en su escrito de Recurso de Apelación expresa en lo principal, los siguientes argumentos:



- 7.1. "(...) el Juzgado ha decidido arbitrariamente no pronunciarse sobre ello, pues en el análisis de confundibilidad desarrollado no valoró que **ENTRE LOS PRODUCTOS QUE SE PRETENDEN DISTINGUIR EXISTE INDEFECTIBLEMENTE CONEXIÓN COMPETITIVA**, la cual hace más evidente la posibilidad de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada".
- 7.2. El juzgado no realizó un adecuado análisis de los signos en conflicto "(...) para realizar adecuadamente el análisis comparativo de los signos, el juzgado debió atender a lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 136° de la Decisión 486, así como los criterios establecidos por la legislación vigente en la materia respecto a la semejanza entre signos, la similitud de los productos o servicios específicos que pretende distinguir el signo solicitado y de los que distingue la marca registrada".
- 7.3. Para realizar el cotejo de dos signos es necesario hacer hincapié en sus semejanzas y no en sus diferencias, pues el Juzgado "(...) se ha basado en un criterio opuesto, considerando con mayor énfasis las diferencias de las semejanzas, lo que ha determinado que su pronunciamiento se apoye en que las diferencias determinarán cuantitativamente que no existiera riesgo de confusión".
- 7.4. "(...) Lo que debió analizar el juzgado es que el riesgo de confusión entre dos signos puede presentarse en tres aspectos: i) gráfico; ii) fonético; o iii) conceptual. Ahora conforme bien conoce la Sala, **BASTA QUE LA CONFUSIÓN SE PRESENTE EN ALGUNO DE ESTOS TRES ASPECTOS PARA QUE EL NUEVO SIGNO SEA DENEGADO**".
- 7.5. "(...) En ese sentido, si bien los signos confrontados presentan diferencias gráficas y fonéticas **la semejanza conceptual que existe entre ellos determina la posibilidad de un riesgo de confusión entre ambos, lo cual no puede ser tolerado por la autoridad competente**".
- 7.6. "(...) no solo la sentencia no se encuentra bien motivada, sino que no cuenta con fundamentos adecuados que acrediten las razones por las que se alejó del criterio legal de enfatizar las semejanzas sobre las diferencias. Ello ha determinado la ausencia de un itinerario coherente del razonamiento del Juzgado, dejando de lado las reglas y criterios para evaluar la confundibilidad de los signos confrontados".
- 7.7. "(...) el Juzgado no ha expresado las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan que en razón de las diferencias en la distribución de letras, su forma, su configuración y elementos, los signos no serían semejantes".
8. **Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación por el Tercero Interesado**



Saga Falabella S.A. en su escrito de Recurso de Apelación expresa en lo principal, los siguientes argumentos:

- 8.1. "(...) como es de conocimiento de la Sala para que un signo pueda ser registrado, existen **TRES** aspectos que deben ser evaluados: el Gráfico, el Fonético y el **CONCEPTUAL**. Es el último aspecto, el que el juzgado ha analizado de manera errónea concluyendo que no existiría semejanza conceptual".
- 8.2. "(...) es preciso indicar que el referido término –**BETTER**– es utilizado frecuentemente en el sector comercial como marca, por lo que el público puede llegar a entender claramente su significado sin necesidad de tener un amplio conocimiento en el idioma inglés".
- 8.3. La finalidad de otorgar protección jurídica a la propiedad industrial es "(...) generar certeza sobre la titularidad de la marca y, debido a ello, poner a disposición del público consumidor una debida información sobre los bienes de consumo en el mercado, propiciando de esta manera, una adecuada elección por parte de los consumidores".
- 8.4. "(...) no solo debe existir semejanza entre las marcas, sino que deben estar referidas a productos similares".
- 8.5. "(...) las marcas "GOOD N' GOOD" y "BETTER & BETTER", respectivamente, se encuentran dentro de la misma clase de la Nomenclatura Oficial, lo que acredita una existencia real de identidad entre dichos signos marcarios que llevarán al consumidor a error. **ES PRECISAMENTE POR ESTE MOTIVO QUE INDECOPI ACERTADAMENTE DENEGÓ EL REGISTRO DE LA MARCA GOOD N' GOOD**".
- 8.6. "(...) la Sala podrá advertir claramente que existe competitividad y vinculación económica entre dichos signos, lo que hace imposible la coexistencia pacífica de ambos en el mercado".
- 8.7. El juzgado ha incurrido en contradicciones que evidencian su incongruencia, "(...) en un primer momento, el Juez señala que las palabras "GOOD" y "BETTER" no se encuentran tan generalizadas en el público consumidor y, posteriormente, señala lo contrario; indicando que dichas palabras son ampliamente difundidas en nuestro medio y que por ende se presumen conocidas por gran parte de los consumidores".

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina⁵, el cual se interpretará por ser precedente.

⁵ "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

Handwritten marks:
KUM
D
6



La Sala Consultante ha solicitado expresamente el pronunciamiento del Tribunal en relación a cómo debe interpretarse el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en lo referido a:

- a. Criterios de análisis ideológicos o conceptual en los casos en lo que la marca está conformada por una o varias palabras en idioma extranjero. ¿Qué pautas de análisis tomar para establecer si una marca denominativa conformada por palabras en idioma extranjero deber ser considerada como una denominación de fantasía, o si por el contrario deber ser considerada como una palabra extranjera conocida por los consumidores promedio?
- b. Análisis conceptual en palabras de origen extranjero. ¿Qué criterio tomar en el supuesto que el significado de las palabras extranjeras sea de conocimiento general para el público?
- c. ¿Se puede hablar de riesgo de confusión por asociación de conceptos cuando la comparación ideológica se hace entre dos marcas en idioma extranjero?

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad por identidad similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética, figurativa, conceptual e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre signos denominativos.
3. Palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas.
4. Conexión competitiva entre productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.
5. Respuestas a las preguntas formuladas.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad por identidad similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética, figurativa, conceptual e 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 denominativo GOOD N' GOOD y la marca denominativa previamente registrada BETTER & BETTER son confundibles, por lo que es 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:

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



“Artículo 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. Según la norma citada 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 producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación.

1.3. Un signo es **idéntico** a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es **semejante** cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante al signo 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 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.

1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.⁶ Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. 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, ambos podrán ser perfectamente registrables.

⁶ Ver a modo de referencia el Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: “LOCKHEED MARTIN”.



La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de **confusión**:

- 1.4.1. La **confusión directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y,
 - 1.4.2. La **confusión indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.⁷
- 1.5. En cuanto al **riesgo de asociación**, este 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.
- 1.6. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó 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:
- 1.6.1. **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.
 - 1.6.2. **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.
 - 1.6.3. **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.
 - 1.6.4. **Ideológica o conceptual**: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- 1.7. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas **para el cotejo entre signos distintivos**:

⁷ Ver a modo de referencia el Proceso 89-1p-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR".



- 1.7.1. 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.
 - 1.7.2. 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.
 - 1.7.3. 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.
 - 1.7.4. 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.
- 1.8. Es importante que al resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación.
- 1.9. Sin embargo, 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 por los signos GOOD N' GOOD (denominativo) y BETTER & BETTER (denominativo), sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente.

2. Comparación entre signos denominativos

- 2.1. Considerando que en el proceso interno se ha discutido la posibilidad de que pueda existir confusión entre los signos denominativos GOOD N' GOOD y BETTER & BETTER, se debe verificar que se los haya comparado teniendo en cuenta las siguientes reglas⁸:
 - 2.1.1. **Se debe analizar cada signo en su conjunto**, es decir, sin descomponer su unidad fonética, pero teniendo en cuenta las letras, sílabas o palabras que posean una función diferenciadora en el conjunto, puesto que esto último ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

⁸ A modo de referencia se deberán tener en cuenta varias interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en las cuales se han adoptado las precitadas reglas, entre ellas las dictadas dentro de los Procesos 156-IP-2015, 200-IP-2013 y 438-IP-2015.



- 2.1.2. **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica al realizar la comparación de los signos**, pues si esta ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- 2.1.3. **Se debe observar el orden de las vocales**, pues esto indica la sonoridad de la denominación.
- 2.1.4. **Se debe determinar cuál es el elemento que impacta más fuertemente en la mente del consumidor**, pues esto revelaría cómo es captada la marca en el mercado.
- 2.2. 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:
- 2.2.1. **Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto**. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.
- 2.2.2. **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.
- 2.2.3. **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.
- 2.2.4. **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.
- 2.2.5. **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.
- 2.2.6. **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.

W
Q
6



2.3. Se deberá verificar si al cotejar los signos en conflicto se realizó el cotejo de conformidad con las reglas y los parámetros expuestos con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre los signos denominativos **GOOD N' GOOD** y **BETTER & BETTER**.

3. Palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas

3.1. En atención a que los signos denominativos en conflicto **GOOD N' GOOD** y **BETTER & BETTER** se encuentran conformados por expresiones pertenecientes al idioma inglés, resulta pertinente ahondar en el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas, en este caso las expresiones **GOOD** y **BETTER**.

3.2. En tal sentido, es importante tener presente que anteriores interpretaciones se ha dicho que 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.⁹

3.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha vuelto 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.¹⁰

3.4. Se deberá verificar si se tuvo en cuenta si las palabras en idioma extranjero que conforman los signos denominativos en conflicto (**GOOD / BETTER**), cuya traducción a la lengua española es **BUENO** y **MEJOR**, respectivamente, son de conocimiento generalizado o común en el sector del público al que se encuentran dirigidos los servicios distinguidos, debiéndose además determinar si dichas palabras son de uso común o no en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Conexión competitiva entre productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza

4.1. El INDECOPI en su escrito de apelación manifiesta que el juez *a quo* "(...) en el análisis de confundibilidad desarrollado no valoró que **ENTRE LOS PRODUCTOS QUE SE PRETENDEN DISTINGUIR EXISTE INDEFECTIBLEMENTE CONEXIÓN COMPETITIVA**, la cual hace más evidente la posibilidad de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada". En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la Clase 21 que pretenden distinguir los signos en conflicto.

⁹ Proceso 57-IP-2015.

¹⁰ Proceso 146-IP-2013.



- 4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.¹¹
- 4.3. 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, deberá analizarse 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.¹²
- 4.4. 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**¹³

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 distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

- b) **Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines**¹⁴, 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

¹¹ *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)

¹² Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

¹³ 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.

¹⁴ Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13.



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**¹⁵

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.¹⁶

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 un producto origina una mayor demanda en el otro¹⁷. 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.

¹⁵ Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.

¹⁶ 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.

¹⁷ 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=ld8l68bW3coC&pg=PA247&dq=microeconomia+efecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=0ahUKFvjOmbyUus3MAhXHR4KfHRxZAXcO6AEIJTAC#v=onepage&q=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false>> (visitado el 9 de mayo de 2016).

6
B
MPC



4.5. Conforme los criterios señalados, se 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.¹⁸

5. Respuestas a las preguntas formuladas por la Consultante

La Sala consultante ha solicitado expresamente el pronunciamiento del Tribunal en relación a cómo debe interpretarse el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en lo referido a:

a. **Criterios de análisis ideológicos o conceptual en los casos en lo que la marca está conformada por una o varias palabras en idioma extranjero. ¿Qué pautas de análisis tomar para establecer si una marca denominativa conformada por palabras en idioma extranjero deber ser considerada como una denominación de fantasía, o si por el contrario deber ser considerada como una palabra extranjera conocida por los consumidores promedio?**

Las pautas de análisis tomar para establecer lo solicitado, han sido precisadas en la presente interpretación, *v.gr.*, es importante tener presente que 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, por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha vuelto 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.

Se debe tener presente, que los signos de fantasía 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, pero tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, son registrados por poseer una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes

¹⁸ Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.



b. Análisis conceptual en palabras de origen extranjero. ¿Qué criterio tomar en el supuesto que el significado de las palabras extranjeras sea de conocimiento general para el público?

Conforme a la línea jurisprudencial trazada por este Tribunal, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha vuelto 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.

c. ¿Se puede hablar de riesgo de confusión por asociación de conceptos cuando la comparación ideológica se hace entre dos marcas en idioma extranjero?

Cuando el significado de las palabras en idioma extranjero sea conocido y tenga la aptitud de sugerir en el consumidor cierta relación con los productos o servicios que amparan, eventualmente si se puede generar un riesgo de confusión o asociación entre dos marcas conformadas por palabras pertenecientes a un idioma extranjero, incluido el riesgo de confusión como consecuencia de la eventual similitud ideológica o conceptual, esto es, ante la posibilidad de que los signos evoquen una misma idea o valor.

Al analizar la confundibilidad entre los signos, en un primer momento se deberá determinar la posibilidad de que entre ellos exista identidad o similitud y en el segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir.¹⁹ Cuando los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. 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 que, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de **confusión**:

- a) La **confusión directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y,
- b) La **confusión indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a

¹⁹ Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: "LOCKHEED MARTIN".

6



dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.²⁰

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.

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 01277-2011-0-1801-JR-CA-01, 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

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

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



Dr. Hernan Romero Zambrano
PRÉSIDENTE



Dr. 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, 22 de septiembre del 2016

Proceso: 15-IP-2016

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: 06089-2014-0-1801-JR-CA-25

Referencia: Marca TRIDIMENSIONAL

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 6089-2014-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 20 de enero del 2016, 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 la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 06089-2014-0-1801-JR-CA-25; y,

El Auto del 15 de septiembre del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

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

Demandante: CROCS, INC.

[Handwritten signatures and initials]

Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). República del Perú.

2. Hechos Relevantes

- 2.1. Con fecha 16 de agosto del 2012, CROCS, INC. solicitó el registro de la marca constituida por la forma TRIDIMENSIONAL¹ para distinguir productos de la Clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional e Productos y Servicios para el registro de marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza)².



- 2.2. El 27 de septiembre del 2012, la solicitud de la forma TRIDIMENSIONAL, conforme al modelo incluido en párrafo anterior, fue publicada en el Diario Oficial El Peruano, Edición 8005.
- 2.3. El 10 de abril del 2013, mediante Resolución 5115-2013/DSD-INDECOPI la Dirección de Signos Distintivos de oficio denegó el registro de las marcas de producto solicitado por CROCS, INC. de Estados Unidos de América, por considerar que "(...) el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486".
- 2.4. Inconforme con tal decisión CROCS, INC. presentó Recurso de Apelación contra la Resolución 5115-2013/DSD-INDECOPI; la cual fue

¹ Expediente Administrativo 504314-2012.

² Clase 25: para distinguir sandalias, zapatos, zapatillas y prendas de vestir.



resuelta mediante la Resolución 0192-2014/TPI-INDECOPI de 28 de marzo del 2014, la que confirmó la decisión inicial.

- 2.5. El 8 de julio del 2014, CROCS, INC. interpuso Demanda Contencioso Administrativa peticionando la nulidad de la Resolución 0192-2014/TPI-INDECOPI de 28 de marzo de 2014.
- 2.6. El 13 de julio del 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad de Mercado, mediante Sentencia número Diez declaró infundada la demanda interpuesta.
- 2.7. El 3 de agosto del 2015, CROCS, INC. interpuso Recurso de Apelación contra la Sentencia número Diez.
- 2.8. Mediante Resolución número Cinco del 19 de enero del 2016, 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 contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa

CROCS, INC., en su demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 3.1. Se ha incurrido en la violación del Artículo 135 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en donde se consagra que no podrán registrarse como marcas los signos cuando carezcan de distintividad.
- 3.2. Se ha vulnerado el Artículo 135 Literal c) de la misma decisión que manifiesta que no podrán registrarse como marca los signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.
- 3.3. La Resolución 0192-2014/TPI-INDECOPI no se limitó a resolver la materia apelada, sino que invocando una causal de prohibición no contenida en la Resolución 5115-2013/DSD-INDECOPI confirma y deniega el registro solicitado.
- 3.4. La marca solicitada no corresponde al modelo de calzado denominado "zueco", como equivocadamente señala el INDECOPI.
- 3.5. La denominación "zueco" es el nombre que recibe un tipo de calzado fabricado en madera y de una sola pieza que se utiliza como calzado de trabajo en granjas, minas y fábricas.



- 3.6. La marca solicitada no es simple, ni compleja, sino que tiene la forma arbitraria de un calzado por lo que goza de la capacidad distintiva suficiente para ser registrada como marca.

4. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativo

El INDECOPI en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 4.1. Con la Resolución acusada, proferida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 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. Para que un signo obtenga la protección del Estado a través del registro debe cumplir con tener la capacidad de informar al consumidor sobre el origen empresarial de un producto respecto de otro, la marca solicitada como forma TRIDIMENSIONAL no cumple con la función distintiva o diferenciadora.
- 4.3. El INDECOPI analizó el signo solicitado, constituido por la FORMA TRIDIMENSIONAL DE CALZADO, determinando que el mismo no era susceptible de acceder a registro por encontrarse incurso en prohibiciones absolutas de registro.
- 4.4. No corresponde que el juzgado efectuó un nuevo análisis de registrabilidad del signo solicitado, en ese sentido el proceso contencioso administrativo no puede tornarse en una tercera instancia administrativa, ante la cual puede acudir el administrado que no se encuentre conforme con una determinada resolución y a través de la cual se pretende analizar nuevamente los hechos resueltos en vía administrativa.
- 4.5. La compañía CROCS, INC. pretende sustituir la opinión del Tribunal del INDECOPI por su propia opinión.

5. Argumentos de la Sentencia a la Demanda Contencioso Administrativa

El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad de Mercado, en la Sentencia a la demanda Contencioso Administrativa, en lo principal, expresa lo siguiente:

6



- 5.1. Se declaró infundada la demanda al considerar que el análisis de la forma usual de los productos que un signo pretende distinguir no es otra cosa que el análisis de la condición de distintividad intrínseca del signo, por lo que denegar el registro de un signo por ser usual y común es en la práctica denegar por carecer de distintividad.
- 5.2. Se desestima el argumento de la demandante, pues el proceso de registro de marcas se caracteriza porque la autoridad competente realiza el examen de manera integral y autónoma con la finalidad de determinar si cumple o no con los requisitos para acceder al registro.

6. Argumentos del Recurso de Apelación

CROCS, INC. en su escrito de apelación, en lo principal, expresa los siguientes argumentos:

- 6.1. Las causales establecidas en el Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina son distintas e independientes entre sí, pero todas ellas son la expresión de un mismo fenómeno, la carencia de distintividad.
- 6.2. La Resolución 0192-2014/TPI-INDECOPI resuelve sobre un punto no apelado y en base a un argumento no planteado en primera instancia, denegando la marca y violando el debido proceso.
- 6.3. La marca solicitada no es simple, ni compleja, sino la forma arbitraria de un calzado por lo que goza de la capacidad distintiva suficiente para ser registrada como marca.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte Consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina³, el cual se interpretará por ser procedente. De oficio se interpretará el Artículo 134 de la Decisión 486, con la finalidad de establecer el marco normativo para desarrollar el tema de la falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad.

Adicionalmente, se ha solicitado que este Tribunal se pronuncie sobre:

1. Qué elementos esenciales se debe destacar en una marca, para determinar que contiene distintividad.

³ "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate".



2. El análisis e interpretación del inciso b) y c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con relación a la marca de producto constituida por la forma tridimensional, conforme al modelo adjunto, para distinguir prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad
2. Las marcas tridimensionales y las características para su registrabilidad
3. Las formas usuales en la conformación de las marcas tridimensionales en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza
4. Pronunciamiento solicitado por la Consultante

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad

- 1.1. En el presente caso, en el escrito de contestación a la demanda, el INDECOPI ha manifestado que el signo solicitado como forma TRIDIMENSIONAL no cumple con la función distintiva o diferenciadora. En consecuencia, resulta pertinente abordar el tema propuesto al haberse negado el registro solicitado por falta de distintividad, para lo cual se analizará el contenido del Artículo 135 Literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;⁴

b) carezcan de distintividad”.

- 1.2. Al respecto, este Tribunal en reiterada jurisprudencia⁵ ha determinado que un signo puede ser registrado como marca si es distintivo, susceptible de representación gráfica y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

⁴ *“Artículo 134 (Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina).- 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”.*

⁵ *Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007; Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006; e, Interpretación Prejudicial 14-IP-2009 de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1729, de 3 de julio de 2009.*



- 1.3. Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y servicios en el mercado la misma puede estar conformada entre otros elementos por los siguientes: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, números, letras, colores delimitados en una forma o una combinación de colores. Así lo contempla de forma ejemplificativa el Artículo 134 de la Decisión Andina 486.
- 1.4. Estos signos deben distinguir claramente un producto o servicio en el mercado, por lo tanto, están sometidos al examen de registrabilidad que realizan las Oficinas Competentes en Materia de Propiedad Industrial, previo al otorgamiento de un derecho exclusivo, para ello se deberá tener en cuenta de manera prioritaria su capacidad distintiva determinada en dos aspectos, a saber:
 - 1.4.1. **Distintividad intrínseca**, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y,
 - 1.4.2. **Distintividad extrínseca**, por la cual se determina la capacidad para diferenciarse de otros signos que protejan los mismos productos o servicios en el mercado.
- 1.5. Teniendo en cuenta la definición y las características que todo signo debe poseer para ser registrado como marca es importante conocer su requisitos principales y/o esenciales que han venido siendo desarrollados desde la promulgación de la Decisión 344 hasta la actual Decisión Andina 486, estos son:
 - 1.5.1. **La perceptibilidad**, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.
 - 1.5.2. **La distintividad**, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.



Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: *"El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades"*.⁶

- 1.5.3. **La susceptibilidad de representación gráfica**, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: *"La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados"*.⁷

- 1.6. Aplicando los criterios expuestos se deberá analizar si el signo solicitado TRIDIMENSIONAL es distintivo de tal forma que el consumidor pueda distinguir entre los productos para los cuales fue solicitado (Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza).

2. Las marcas tridimensionales y las características para su registrabilidad

- 2.1. En el proceso interno, consta que con fecha 16 de agosto de 2012, CROCS, INC., solicitó el registro de la marca constituida por una forma TRIDIMENSIONAL para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, consecuentemente, resulta pertinente abordar el tema de las marcas tridimensionales.
- 2.2. Las marcas tridimensionales permiten diferenciar claramente los productos que se desea adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.
- 2.3. El Tribunal dentro de su línea jurisprudencial⁸ ha expuesto importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, entre ellos:

⁶ Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. LexisNexis, Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27.

⁷ Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Ed. Top Management, Bogotá, p. 77.

⁸ Proceso 23-IP-1998. Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 379 de 27 de octubre de 1998, referido dentro del Proceso en el Proceso 23-IP-1998 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.



- 2.3.1. Cualquier signo puede ser registrado como marca cuando sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre y cuando no se encuentre entre aquellos cuyo registro se encuentra prohibido de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 135 y 136 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- 2.3.2. Los signos tridimensionales no se encuentran comprendidos entre las causales de irregistrabilidad establecidas en la norma, en consecuencia, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.
- 2.3.3. No existe una regulación especial que establezca los requisitos sustanciales necesarios para que los signos tridimensionales puedan acceder al registro, consecuentemente, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento para el registro de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.
- 2.3.4. Cuando la naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad.
- 2.3.5. En estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado.
- 2.4. Conforme a los criterios expuestos, se debe determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su conjunto existe distintividad total o de algunas de sus partes, por la inclusión de elementos especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos. De igual manera, se debe realizar un análisis minucioso a fin de determinar si dicho signo tiene capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto.
3. **Las formas usuales en la conformación de las marcas tridimensionales en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza**
 - 3.1. En el presente caso, CROCS, INC. en su demanda ha alegado que se ha vulnerado el Artículo 135 Literal c) de la Decisión 486 que manifiesta que no podrá registrarse como marca el signo que consista exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto



o del servicio de que se trate y que la marca solicitada no es simple, ni compleja, sino que tiene la forma arbitraria de un calzado por lo que goza de la capacidad distintiva suficiente para ser registrada, consecuentemente, resulta pertinente abordar el tema de las formas usuales en la conformación de las marcas tridimensionales, a los que hace referencia el Artículo 135 Literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo texto es el siguiente:

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

(...)

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate”.

- 3.2. Como en ocasiones anteriores⁹ al interpretar la norma trascrita se ha establecido que esta prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advirtiendo que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos.
- 3.3. La forma de un producto, por su parte, comporta la propia configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra. Finalmente, por forma de presentación de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores¹⁰.
- 3.4. En definitiva, las **formas de uso común** son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.
- 3.5. **Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos**, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en:

⁹ PROCESO 7-IP-2012. Marca: “FIGURA DE UNA CHUPETA” (figurativa). Interpretación prejudicial de 4 de julio de 2012. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

¹⁰ Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el marco del Proceso 195-IOP-2007, de fecha 5 de marzo del 2008, MARCA TRIDIMENSIONAL DE DISEÑO DE BOTELLA.



- 3.5.1. **Formas impuestas por la naturaleza:** Son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios; y,
- 3.5.2. **Formas impuestas por la función del producto:** Son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional.
- 3.6. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.
- 3.7. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra¹¹.
- 3.8. Se debe determinar si la forma tridimensional solicitada a registro por CROCS, INC. es distintiva o si es una forma común o necesaria de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
4. **Pronunciamiento solicitado por la Consultante**

La Corte consultante ha solicitado que este Tribunal se pronuncie sobre:

¿Qué elementos esenciales se debe destacar en una marca, para determinar que contiene distintividad?

Como ha quedado consignado en la presente interpretación prejudicial, la distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. El requisito de la distintividad de una marca se cumple cuando se toma en consideración este doble aspecto: 1) **Distintividad intrínseca** o en abstracto, la cual supone que el signo cuyo registro se solicite sea apto para identificar productos o servicios, independientemente de la clase a la que pertenezca. Este tipo de distintividad se encuentra regulada en el Artículo 135 Literal a) de la Decisión 486. 2) **Distintividad extrínseca** o en concreto, la cual además de exigir que el signo contenga

¹¹ Ibidem.



distintividad intrínseca, requiere que éste sea capaz de diferenciar el producto o servicio de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el Artículo 135 Literal b) de la normativa en mención. La distintividad, es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: *"El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificador un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades"*.¹² Conforme se ha manifestado al abordar el primer tema de la presente interpretación, previo al otorgamiento de un derecho exclusivo se deberá tener en cuenta de manera prioritaria la capacidad distintiva intrínseca y extrínseca del signo cuyo registro se ha solicitado.

¿El análisis e interpretación del inciso b) y c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con relación a la marca de producto constituida por la forma tridimensional, conforme al modelo adjunto, para distinguir prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza?

Lo solicitado, en relación con el análisis e interpretación de los Literales b) y c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ya nos hemos pronunciado en detalle al desarrollar el primer y tercer tema de la presente interpretación prejudicial, temas a los que deberá remitirse el Consultante a efectos de tener las herramientas necesarias que le permitan resolver el recurso interpuesto en el proceso interno.

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 06089-2014-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

¹² Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. LexisNexis, Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27.



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Martha Rueda Merchán
MAGISTRADA

Hernán Romero Zambrano
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 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.