



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

| | Pág. |
|---------------------|---|
| PROCESO 682-IP-2015 | Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00486. Referencia: Marcas involucradas: CIPROMAX (mixta) y CIPRAMAX (denominativa)..... 2 |
| PROCESO 683-IP-2015 | Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00031. Referencia: Signos mixtos SUAVISOL / HELENE CURTIS SUAVE y HELENE CURTIS SUAVE..... 15 |
| PROCESO 43-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: 02370-2011-0-1801-JR-CA-10. Referencia: Marcas involucradas S SILVERADO PRACTIMALETAS (mixta) y SILVERADO SE (mixta)..... 38 |

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 1 de septiembre de 2016

Proceso: 682-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expediente interno del Consultante: 2009-00486

Referencia: Marcas involucradas: **CIPROMAX (mixta)** y **CIPRAMAX (denominativa)**

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

VISTOS:

El Oficio 4156, recibido el 14 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00486; y,

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

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

Demandante: BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A.



Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),
República de Colombia.

2. Hechos relevantes

2.1. El 17 de diciembre de 2007, BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. (en adelante, BIOSTAR) solicitó el registro de la marca CIPROMAX (mixta)¹ para distinguir productos comprendidos en la Clase 5² del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2.3. El 13 de febrero de 2009, mediante Resolución 5776, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió denegar de oficio la solicitud de registro del signo CIPROMAX (mixto) por la existencia de la marca registrada CIPRAMAX, registrada a nombre de LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA & CIA. S.C.A. para amparar productos de la Clase 5³ de la Clasificación Internacional de Niza.

2.4. BIOSTAR presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 5776.

2.5. El 26 de marzo de 2009, mediante Resolución 13677, la Jefe de la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 5776.

2.6. El 21 de abril de 2009, mediante Resolución 18183, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 5776.

¹ Expediente interno 07-132921.

² Productos veterinarios.

³ Producto farmacológico de uso humano en el tratamiento de reflujo gastroesofágico, estreñimiento y gastroparesia.



- 2.7. BIOSTAR interpuso demanda en acción de nulidad en contra de las resoluciones 5776, 13677 y 18183.
- 2.8. El 1 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486.

3. Argumentos de la demanda

BIOSTAR interpuso demanda en la que manifestó que:

- 3.1. No es cierto que por el hecho de que existan en el mercado marcas similares o inclusive idénticas, el público consumidor considere que tienen el mismo origen empresarial, ya que, la función principal de la regla de la especialidad, es permitir la coexistencia en el mercado de signos distintivos similares y/o idénticos, siempre y cuando se traten de productos diferentes.
- 3.2. La marca CIPRAMAX (denominativa) registrada por LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA. & CIA S.C.A. comparte similitudes (no identidades) ortográficas, fonéticas y conceptuales, en relación con la marca mixta CIPROMAX (mixta) que fue ilegalmente denegada por la accionada, sin considerar que cuenta con una parte gráfica preponderante y significativa que le otorga suficiente distintividad.
- 3.3. Se desconoció la regla de la especialidad, pues a pesar de que los signos pertenecen a la misma clase, los mercados a los cuales van dirigido son completamente diferentes, lo que no se tomó en consideración.
- 3.4. El signo solicitado ampara “productos veterinarios”, mientras que la marca registrada “un producto farmacológico de uso humano en el tratamiento de reflujo gastroesofágico, estreñimiento y gastroparesia”, por lo que su protección se limita única y exclusivamente a los precitados productos.
- 3.5. Los productos veterinarios se encuentran en sitios completamente diferentes, como tiendas veterinarias y/o especializadas para el agro, y sus consumidores adquirentes, deben tener conocimiento profundo del producto que desean comprar, que por regla general son los agrónomos, zootecnistas, veterinarios y campesinos relacionados al cuidado y conservación de animales.



Handwritten signature or mark.



- 3.6. No existe la más mínima posibilidad que exista relación o vinculación entre los productos, pues sus finalidades son completamente diferentes.
- 3.7. Violación del Artículo 151 de la Decisión 486, toda vez que el hecho de que los signos enfrentados se encuentren en la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no es óbice para que la accionada haya negado el registro del signo CIPROMAX (mixto).

4. Argumentos de la contestación a la demanda

La SIC presentó contestación a la demanda señalando que:

- 4.1. Desde el punto de vista ortográfico y fonético el signo solicitado "CIPROMAX" (mixto) comparte la mayoría de las letras con la marca registrada "CIPRAMAX" (denominativa) siendo disímil este último signo solicitado "CIPROMAX" (mixto) en la letra O en la sílaba PRO, sin embargo, por ello se observa que el signo solicitado, reproduce casi en su totalidad la marca registrada "CIPRAMAX" (denominativa) presentando semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión.
- 4.2. En su aspecto fonético el signo solicitado se pronuncia casi igual a la marca registrada.
- 4.3. Respecto a los elementos gráficos, se observa que la marca solicitada no es suficientemente distintiva respecto de la marca registrada, lo que impide la individualización por parte del consumidor.
- 4.4. El signo solicitado intenta amparar productos veterinarios y la marca registrada protege productos farmacológicos de uso humano, es decir, ambos pertenecientes la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que con los productos que distingue el signo solicitado, pretende la protección de un producto ya protegido y/o relacionado con la marca registrada, toda vez, que muchas veces los laboratorios fabrican productos farmacéuticos tanto para uso humano como veterinario, existiendo conexión competitiva.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada⁴.

⁴ **"Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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



C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
3. Conexión competitiva entre productos farmacéuticos para consumo humano y productos veterinarios comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

- 1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos CIPROMAX (mixto) y CIPRAMAX (denominativo) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que:

“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. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el

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.

público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁵.

- 1.3. En cuanto al **riesgo de confusión**, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee⁶.
- 1.4. En cuanto al **riesgo de asociación**, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica⁷.
- 1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar **riesgo de confusión** (directa o indirecta) **y/o de asociación** en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
 - 1.5.1. **Fonética**: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
 - 1.5.2. **Ortográfica**: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
 - 1.5.3. **Figurativa o gráfica**: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
 - 1.5.4. **Conceptual o ideológica**: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante⁸.

⁵ Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

⁶ Proceso 397-IP-2015.

⁷ Ibidem.

⁸ Ibidem.





- 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes **reglas para el cotejo entre signos distintivos**⁹:
- 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
 - 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
 - 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.
 - 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al **criterio del consumidor medio**, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al **consumidor medio** se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta por la Corte Consultante al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.
- 1.7. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
- 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean

⁹ Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.



necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos CIPROMAX (mixto) y CIPRAMAX (denominativo).

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

- 2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo mixto CIPROMAX y la marca denominativa CIPRAMAX se abordará en este acápite este tema.
- 2.2. **Los signos mixtos** se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico¹⁰.
- 2.3. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado¹¹.
- 2.4. **Los signos denominativos** llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: “*sugestivos*” que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el marco; y “*arbitrarios*” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar¹².
- 2.5. Es así que, dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o

¹⁰ Proceso 12-IP-2014.

¹¹ Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial N° 821, de 01 de agosto de 2002.

¹² Proceso 56-IP-2013.



sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico¹³.

- 2.6. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.¹⁴
- 2.7. De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.
- 2.8. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:
 - 2.8.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
 - 2.8.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
 - 2.8.3. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
 - 2.8.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado¹⁵.

¹³ Proceso 13-IP-2001, caso "BOLIN BOLA", publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001.

¹⁴ Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial N° 410, de 24 de febrero de 1999.

¹⁵ Proceso 56-IP-2013.



2.10. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos CIPROMAX y CIPRAMAX

3. Conexión competitiva entre productos farmacéuticos para consumo humano y productos veterinarios comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3.1. BIOSTAR solicitó el registro de la marca CIPROMAX (mixto) para distinguir "productos veterinarios" comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, la SIC denegó de oficio la solicitud de registro, por la existencia previa de la marca CIPRAMAX (denominativa) registrada para distinguir "Producto farmacológico de uso humano en el tratamiento de reflujo gastroesofágico, estreñimiento" productos igualmente incluidos en la Clase 5. Por lo tanto, el Tribunal estima pertinente referirse al presente tema.

3.2. 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 486.¹⁶

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

¹⁶ **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)

¹⁷ Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

3.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

a) El grado de sustitución entre los productos o servicios.

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 (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

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

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

b) La complementariedad de los productos o servicios

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

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

c) La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación




Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros.


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

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

Es más, dos productos completamente disímiles (los chocolates y los neumáticos) pueden tener el mismo canal de comercialización (supermercados) y compartir el mismo medio de publicidad (un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.¹⁸

Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios criterios en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

- 
- 3.5. En el caso concreto, se deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos veterinarios comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado CIPROMAX (denominativo) y un producto farmacológico de uso humano en el tratamiento de reflujo gastroesofágico, estreñimiento y gastroparesia, contenido igualmente en la Clase 5, que distingue la marca registrada CIPROMAX (denominativa). No obstante, tratándose de productos incluidos en la Clase 5, dichos parámetros deben complementarse con un análisis mucho más acucioso y minucioso, teniendo en cuenta la posible casuística y atendiendo a directrices como las señaladas.



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 **2009-00486**, 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

¹⁸ Lo mismo puede decirse de los clavos y el veneno para ratas, que si bien ambos se comercializan a través de ferreterías, no por ello existe conexión competitiva entre ambos.



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 Merchan
MAGISTRADA

Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

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

Hernán Romero Zambrano
PRESIDENTE

Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese a la 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, 20 de octubre de 2016

Proceso: 683-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expediente interno del Consultante: 2010-00031

Referencia: Signos mixtos **SUAVISOL / HELENE CURTIS SUAVE** y **HELENE CURTIS SUAVE**

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán

VISTOS

El Oficio 4158, recibido el 14 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República del Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N° 2010-00031; y

El auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: CONOPCO INC.



Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA –
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO.

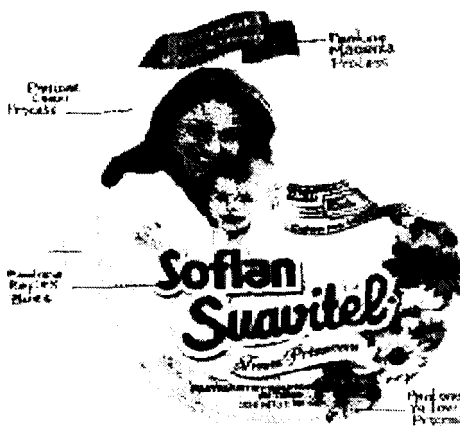
Terceros Interesados: JGB S.A / COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

2. Hechos Relevantes:

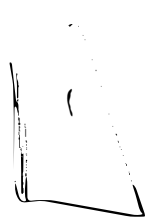
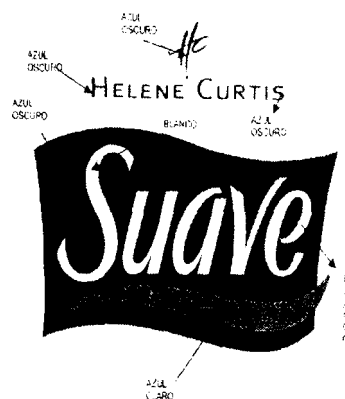
- 2.1. El 14 de noviembre de 2006, la sociedad **JGB S.A.** (en adelante **JGB**), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca **SUAVISOL** (mixta), para identificar los siguientes productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: *“preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para cabello; dentífricos y demás productos de la clase 3 internacional.”* (Expediente administrativo 06-115066).



- 2.2. Una vez publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, las sociedades **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY** (en adelante **COLGATE**) y **CONOPCO INC.** (en adelante **CONOPCO**), presentaron oposiciones:
- 2.2.1. **COLGATE** argumentó riesgo de confusión con su marca **SUAVITEL** (mixta), registrada para distinguir los siguientes productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: *“preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”* (Certificado 269309).



2.2.2. **CONOPCO** argumentó riesgo de confusión con sus marcas **HELENE CURTIS SUAVE** y **HELENE CURTIS SUAVE** (mixtas), registradas para distinguir los siguientes productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: *“jabones; preparaciones limpiadoras; perfumería; aceites esenciales; desodorantes y antitranspirantes; productos para el cuidado del cabello; colorantes para el cabello, tinturas para el cabello, lociones para el cabello, preparaciones para ondular el cabello, champús, acondicionadores, sprays o atomizadores para el cabello, polvos para el cabello, líquidos estilizadores para el cabello, lacas para el cabello, espumas para el cabello, esmaltes, barnices o capas para dar brillo al cabello, gels para el cabello, hidratantes para el cabello, líquidos para el cabello, tratamientos para preservar el cabello, tratamientos contra el resecamiento del cabello, aceites para el cabello, tónicos para el cabello, cremas para el cabello, preparaciones para el baño y/o la ducha; preparaciones de tocador no medicadas; preparaciones para el cuidado de la piel; cosméticos; almohadillas, pañuelos de papel o toallitas para limpiar pre-húmedas o impregnadas”*. (Certificados 327176 y 337095).



Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.



- 2.3. El 28 de abril de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 19589, declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro solicitado.
- 2.4. El 26 de mayo de 2009, **CONOPCO** interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, contra el anterior acto administrativo.
- 2.5. El 18 de junio de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 29859, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo recurrido y concedió el recurso de apelación.
- 2.6. El 28 de agosto de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 43174, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.
- 2.7. El 10 de diciembre de 2009, **CONOPCO** presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando como pretensión principal la nulidad de las anteriores resoluciones administrativas.
- 2.8. El 14 de diciembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante Oficio 4158 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la Demanda presentados por CONOPCO:

- 3.1. Afirmó que los signos mixtos **SUAVISOL** y **HELENE CURTIS SUAVE** son confundibles en los aspectos gráfico, fonético, visual y conceptual.
- 3.2. Sostuvo que la marca mixta **HELENE CURTIS SUAVE** es notoria en Argentina, Uruguay y Brasil. El signo mixto **SUAVISOL** es una reproducción de dicha marca y que los signos en conflicto amparan los mismos productos.

4. Participación de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

- 4.1. Una vez revisado el expediente se pudo constatar que no existe escrito de contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.



5
Keller
S



5. Participación del Tercero Interesado JGB:

- 5.1. Argumentó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético y conceptual y que la marca **SUAVISOL** no reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe las marcas mixtas **HELENE CURTIS SUAVE**.
- 5.2. Adujo que lo único que comparten los signos en conflicto es el prefijo de uso común y descriptivo **SUAV**, de igual manera que el prefijo **SUAV**, la palabra **SUAVE** también es de uso común y descriptiva en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 5.3. Expresó que las pruebas sobre la notoriedad de las marcas mixtas **HELENE CURTIS SUAVE** son insuficientes, ya que éstas sólo se refieren a países extracomunitarios.
- 5.4. Asimismo, sostuvo que en el signo solicitado la palabra **SUAVE** está acompañada de los elementos **HELENE CURTIS**, lo que le otorga suficiente distintividad.

6. Participación del Tercero Interesado COLGATE:

- 6.1. Una vez revisado el expediente se pudo constatar que no existe escrito de este interviniente.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de los cuales se interpretará por ser pertinente el artículo 136 literales a) y h), el artículo 135 literal b) no se interpretará porque no se está resolviendo una causal de nulidad absoluta sino relativa.

De oficio se interpretarán los artículos 224, 228 y 229 de la misma normativa, ya que regulan la protección de la marca notoriamente conocida¹.

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

(...)

Artículo 136

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

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

(...)



C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos.
2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta.
3. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas y palabras descriptivas y de uso común.
4. La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad. La marca notoria extracomunitaria.

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

(...)

Artículo 224

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

(...)

Artículo 228

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

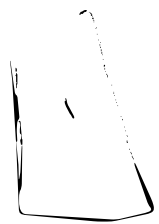
- a) *el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) *la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) *la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera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

Artículo 229

"No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

- a) *no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;*
- b) *no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,*
- c) *no sea notoriamente conocido en el extranjero."*

(...)"



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.



D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos

- 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo mixto **SUAVISOL** es confundible con las marcas mixtas **HELENE CURTIS SUAVE** y **HELENE CURTIS SUAVE**, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina², del siguiente tenor literal:

“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. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

- 1.3. De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico³ o semejante⁴ a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder

² Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013.

³ Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto.

⁴ Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.



a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

- 1.4. En cuanto al **riesgo de confusión**, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- 1.5. En cuanto al **riesgo de asociación**, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
- 1.6. Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello 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. **Figurativa o gráfica:** 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. **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- 1.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se



identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.

1.8. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas **para el cotejo entre signos distintivos**⁵:

1.8.1. 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.

1.8.2. 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.

1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta

2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto **SUAVISOL** con las marcas mixtas **HELENE CURTIS SUAVE** y **HELENE CURTIS SUAVE** y **SUAVITEL**, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos



5

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.

definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc.

- 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
- 2.3. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas⁶ para el cotejo entre los mismos:
- 2.3.1. **Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no**, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- 2.3.2. **Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto**, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos:
- **El trazado**: son los trazos del dibujo que forman el signo.
 - **El concepto**: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
 - **Los colores**: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro⁷.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Este último caso puede

⁶ Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014.

⁷ Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

- 2.3.3. **Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos**, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber:
- 2.3.3.1. **Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- 2.3.3.2. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.⁸ Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**, **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición⁹.

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

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

⁸ RAE: unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.: sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis.

⁹ RAE:

1. m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es
2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero.
3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural



complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

- 2.3.3.3. **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar**, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
 - 2.3.3.4. **Se debe observar el orden de las vocales**, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.
 - 2.3.3.5. **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor**, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
 - 2.3.3.6. **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.**
- 2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo de uno de los signos de las marcas registradas es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros¹⁰:
- 2.4.1. **Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.** La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.
 - 2.4.2. **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.** Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
 - 2.4.3. **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.** Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
 - 2.4.4. **Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo.** Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

¹⁰ Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015.



- 2.4.5. **Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común.** Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.
- 2.4.6. **Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.** Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:
- 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.
- 2.4.6.2. 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.
- 2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
- 2.5. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre el signo mixto **SUAVISOL** con las marcas mixtas **HELENE CURTIS SUAVE** y **HELENE CURTIS SUAVE** y **SUAVITEL**, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia.
3. **Análisis de registrabilidad de signos conformados por partículas y palabras descriptivas de uso común**
- 3.1. Como en el proceso interno se controvierte que la partícula **SUAV** y la palabra **SUAVE** son de uso común y descriptivas de los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema en referencia con base en pautas de interpretación trazadas por el Tribunal al respecto¹¹.

¹¹ Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del proceso 112-IP-2015.



3.2. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como palabras, partículas o expresiones, que pueden estimarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

3.3. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

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

3.4. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, es posible que las palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otros elementos, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca. En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que los elementos de uso común sean utilizados por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque los gráficos, expresiones, palabras y partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.

3.5. Otro tanto acontece con los signos descriptivos, cuya noción conceptual en el Derecho de Marcas, corresponde a aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

3.6. Los signos meramente descriptivos tampoco pueden ser registrables como marcas, al tenor de la prohibición contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los siguientes términos:

“No podrán registrarse como marcas los signos que:



(...)

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

- 3.7. En línea de principio los elementos descriptivos, al igual que los de uso común atrás considerados, carecen de distintividad, y consecuentemente no procede su registro como marca de acuerdo con lo previsto en la norma precedente. Sin embargo, excepcionalmente aquellos formados por la unión o combinación de uno o más elementos primigeniamente descriptivos, puedan generar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro.
- 3.8. En otra hipótesis, puede suceder que un elemento descriptivo respecto de determinados productos o servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado novedoso, como cuando se vincula para distinguir determinados productos o servicios que no guardan ninguna relación con la expresión propia a la cual corresponde su significado, en cuya apreciación cabe la regla de la percepción que le atribuya el consumidor medio.
- 3.9. De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los signos que involucran partículas, palabras o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya elementos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente las palabras, partículas o expresiones descriptivas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas.
- 3.10. No obstante, si la exclusión llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.
- 3.11. Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común o descriptivos en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.



3.12. De conformidad con los parámetros ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si la partícula **SUAV** y la palabra **SUAVE** son de uso común o descriptivos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad. La marca notoria extracomunitaria

4.1. Como en el proceso interno se argumentó que las marcas mixtas **HELENE CURTIS SUAVE** y **HELENE CURTIS SUAVE** son notoriamente conocidas en los mercados de Argentina, Uruguay y Brasil, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia¹².

Definición

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

4.3. En efecto, el artículo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:

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

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

4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.

El artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber:

4.4.1.1. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique.

¹² Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-IP-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-IP-2011. Sobre la marca notoria en países extracomunitarios se puede ver la Interpretación Prejudicial 29-IP-2013 de 25 de abril de 2013.



- 4.4.1.2. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
- 4.4.1.3. Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
- 4.4.2. **Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.**
- 4.4.3. **La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.**

En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo

- 4.5. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de la siguiente manera:
 - 4.5.1. **En relación con el principio de especialidad:** la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido.
 - 4.5.2. **En relación con el principio de territorialidad:** La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (artículo 224 de la Decisión 486).
 - 4.5.3. **En relación con el principio registral:** La protección del signo notorio rompe el principio registral. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (artículo 229, literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.
 - 4.5.4. **En relación con el principio de uso real y efectivo:** La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y



efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (artículo 229, literal b) de la Decisión 486). Esto quiere decir que un nombre comercial notorio en cualquiera de los países miembros debe protegerse en los demás, aunque no se encuentre en uso.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado

4.6. La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 486¹³. Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente:

4.6.1. **En relación con el riesgo de confusión:** el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos determinadas en el acápite 4 de la presente providencia.

4.6.2. **En relación con el riesgo de asociación:** el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.

¹³ Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse **VARGAS MENDOZA**, Marcelo. "LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.



- 4.6.3. **En relación con el riesgo de dilución:** el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido¹⁴.
- 4.6.4. **En relación con el riesgo de uso parasitario:** el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido. Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido¹⁵.

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

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

Prueba de la notoriedad

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

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

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

¹⁴ Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283.

¹⁵ *Ibidem*. Pág. 247.



c) *la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*

d) *el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*

e) *las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*

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

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

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

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

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

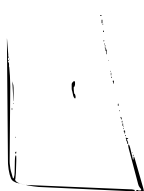
k) *la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero'."*

4.10. En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna.

La marca notoria en países extracomunitarios

4.11. De una lectura armónica de los artículos 224 y 136 literal h), se desprenden las siguientes consecuencias:

4.11.1. En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario.



Handwritten signature and initials.

4.11.2. No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.

4.12. No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial:

4.12.1. La competencia desleal de conformidad con lo previsto en el artículo 225 de la Decisión 486, que establece:

“Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.”

El artículo 137 de la Decisión 486 prevé la nulidad del registro de marca cuando fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. En relación con las marcas notorias extracomunitarias, los actos de competencia desleal podrían darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades: (i) de competencia desleal por confusión; y (ii) competencia desleal por aprovechamiento injusto de la reputación ajena.

Para calificar lo anterior, se debe partir de Indicios razonables¹⁶ que hagan pensar que la solicitud de registro se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el acto de confusión o aprovechamiento injusto de la reputación ajena.

4.12.2. La nulidad de un registro de marca de mala fe, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 172¹⁷.

¹⁶ Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

¹⁷ **Artículo 172.-** La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca

- 4.13. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas mixtas **HELENE CURTIS SUAVE** y **HELENE CURTIS SUAVE** eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo mixto **SUAVISOL**, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configure alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.
- 4.14. Si no eran notorias en la Comunidad Andina, se deberá establecer que lo eran en países extracomunitarios, para poder determinar si eran protegibles de conformidad con lo establecido en los puntos 4.11 y siguientes de la presente providencia.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno **2010-00031**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

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



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA



Martha Rueda Merchán
MAGISTRADA



Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO



Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.



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


Hernán Romero Zambrano
PRESIDENTE


Gustavo García Brito
SECRETARIO

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

| PROCESO 683-IP-2015 |

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 20 de octubre de 2016**

Proceso : 43-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 : 02370-2011-0-1801-JR-CA-10

Referencia : Marcas involucradas **S SILVERADO PRACTIMALETAS** (mixta) y **SILVERADO SE** (mixta)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio 2370-2011-0/5^aSECA-CSJLI-PJ de 27 de enero de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 y del Artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 02370-2011-0-1801-JR-CA-10; y,

El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

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

Demandante : Marcos Landman Rubinger
Demandado : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
Tercero interesado : Rodrigo León Valdez Solarte

2. Hechos relevantes:

- 2.1. El 26 de febrero de 2009, Marcos Landman Rubinger (en adelante, el **señor Landman**) solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el **Indecopi**) el registro de la marca multiclase S SILVERADO PRACTIMALETAS (mixta)¹ para distinguir productos de las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.²



- 2.2. El 20 de mayo de 2009, Rodrigo León Valdez Solarte (en adelante, el **señor León Valdez**) formuló oposición andina al registro de la marca S SILVERADO PRACTIMALETAS (mixta), manifestando ser titular en Colombia de la marca SILVERADO SE (mixta) que distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza³, inscrita con Certificado 298105.



Silverado

¹ Expediente administrativo 382935-2009.

² **Clase 18:** Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales, baúles y maletas; paraguas.

Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería y prendas de vestir.

³ **Clase 25:** Toda clase de vestuario para hombres, mujeres y niños tales como, vestidos, camisas, blusas, sacos, suéteres, chalecos, chaquetas, pantalones, jeans, faldas, medias, gabardinas, impermeables, corbatas, corbatines, bufandas, chales, delantales, tirantas, guantes y sombrerería, ropa deportiva como shorts, camisetas y sudaderas; ropa para dormir, levantadoras; vestidos de baño, ropa interior; ropa para bebé; además incluirá toda clase de calzado como, botas, zapatos y zapatillas, sandalias, pantuflas, tenis, y accesorios del calzado como punteras, tacones, suelas.



- 2.3. Mediante Resolución 3518-2009/CSD-INDECOPI del 16 de diciembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi otorgó el registro del signo solicitado en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del señor Landman y, declaró fundada la oposición formulada por el señor León Valdez y denegó el registro solicitado en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
 - 2.4. El 15 de enero de 2010, el señor Landman interpuso recurso de apelación contra la Resolución 3518-2009/CSD-INDECOPI.
 - 2.5. Mediante Resolución 0612-2011/TPI-INDECOPI del 21 de marzo de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi confirmó la Resolución 3518-2009/CSD-INDECOPI al considerar que los signos confrontados son similares, al grado de causar riesgo de confusión en el mercado de prendas de vestir.
 - 2.6. El 3 de mayo de 2011, el señor Landman interpuso demanda contenciosa administrativa solicitando la nulidad de la Resolución 0612-2011/TPI-INDECOPI.
 - 2.7. El 20 de setiembre de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.
 - 2.8. El 19 de octubre de 2015, el señor Landman interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada.
 - 2.9. Mediante Auto del 25 de enero de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- 3. Argumentos de la demanda del señor Landman:**
- 3.1. Ha sido el creador y quien primero inscribió en el año 1986 el registro de la marca S SILVERADO PRACTIMALETAS (mixta) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, habiéndose extendido su vigencia hasta el año 2006.
 - 3.2. Por razones ajenas a su voluntad le fue imposible solicitar la renovación del registro de la marca S SILVERADO PRACTIMALETAS (mixta). No obstante, el 28 de febrero de 2009 solicitó la renovación de la marca SILVERADO [sic], en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
 - 3.3. El supuesto derecho que alegaba el opositor se sustentaría en un título extendido por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de Colombia en el año 2006; es decir, fue obtenido cuando se

encontraba registrada en el Perú la marca S SILVERADO PRACTIMALETAS (mixta) hasta octubre de 2006.

3.4. En virtud del principio "*primero en el tiempo, primero en el derecho*" sería la única persona que debe ser reconocida para los fines del otorgamiento del registro de la marca SILVERADO.

4. Argumentos de la contestación del Indecopi:

4.1. El demandante pretende hacer prevalecer el derecho que obtuvo en base a un registro de marca inscrito en el Perú, el cual ya ha caducado, por encima de la marca de la opositora registrada en Colombia, aduciendo la aplicación del principio de "*primero en el tiempo, primero en el derecho*".

4.2. Asimismo, el demandante señaló que su marca se habría registrado muchos años atrás, por lo cual no podría denegarse el registro de su signo por existir en Colombia una marca que fuera posterior.

4.3. Sin embargo, es absolutamente inconsistente que la contraparte pretenda privilegiar un registro caduco por encima de un registro vigente en Colombia.

4.4. Sin perjuicio de ello, debemos ser muy claros en precisar que el sistema de prelación andino no existe. Por el contrario, la legislación comunitaria andina no prevé un sistema único de registro a nivel andino, sino sistemas nacionales de registro de marcas, otorgando algunas prerrogativas a los titulares de marcas en cada uno de estos países para su renovación.

5. Argumentos de la contestación del señor León Valdez:

5.1. Es titular en Colombia de la marca registrada SILVERADO SE (mixto) que distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, con la cual considera que el signo solicitado S SILVERADO PRACTIMALETAS (mixto) resulta confundible.

5.2. Basta efectuar una simple comparación entre los signos en conflicto para advertir que estos resultan confundibles entre sí dadas las semejanzas fonéticas y gráficas existentes.

5.3. Los signos confrontados se encuentran destinados a distinguir productos comprendidos dentro de la misma Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.4. La coexistencia de estos signos ocasionará graves daños a su empresa e inducirá a confusión al público consumidor respecto del origen empresarial de los productos.

**6. Sentencia de Primera Instancia:**

El Vigésimo Quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda al considerar que el hecho de que la marca SILVERADO SE (mixta) esté registrada sólo en Colombia no implica que su titular no tuviera derecho a oponerse al registro de una marca semejante en otro de los países miembros de la Comunidad Andina.

7. Argumentos de apelación del señor Landman:

El señor Landman sustentó su apelación señalando que en el momento en que se inscribió la marca colombiana SILVERADO SE (mixta) se encontraba vigente en el Perú el registro de la marca S SILVERADO PRACTIMALETAS (mixta) inscrita hasta el 2006.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 y del Artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina⁴. Procede la interpretación solicitada por ser materia de la controversia.

⁴ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

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

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

"Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca. La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente."



C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre marcas mixtas.
3. La oposición andina.
4. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

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

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

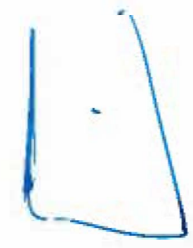
"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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

(...)"

- 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.⁵
 - a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho

⁵ Ver Interpretaciones Prejudiciales recalcadas en los Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-IP-2015 y 668-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016.





producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) El **riesgo de asociación**, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor.

1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.

1.5. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:⁶

- a) **Fonética**: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

- b) **Ortográfica**: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

- c) **Conceptual o ideológica**: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

- d) **Gráfica (o figurativa)**: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:⁷

⁶ Ibídem.

⁷ Ibídem.



Handwritten blue scribbles and initials at the bottom left of the page.



- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
 - b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
 - c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
 - d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
- 1.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica.
- 1.8. No obstante lo anterior, la confundibilidad no se puede sustentar en este único aspecto, toda vez que el mencionado análisis debe comprender un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, incluido el análisis de similitud gráfica y fonética, así como de los factores relativos a los productos amparados con los signos.

2. Comparación entre marcas mixtas

- 2.1. La controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado S SILVERADO PRACTIMALETAS (mixto) y la marca SILVERADO SE (mixta), por lo que resulta necesario que se proceda a comparar los signos teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos y gráficos.
- 2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

4
0
MMP



- 2.3. De acuerdo con la doctrina especializada, *“en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”*.⁸
- 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.⁹
- 2.5. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.¹⁰
- 2.6. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente¹¹:
- a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:¹²
 - (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
 - (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy

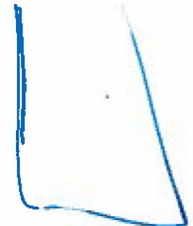
⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 46-IP-2008 de fecha 14 de mayo de 2008.

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

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

¹¹ *Ibidem*.

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





difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

- (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
 - (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- b) Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras¹³, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:¹⁴
- (i) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.
 - (ii) 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.
 - (iii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
 - (iv) 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.
 - (v) 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.
 - (vi) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor

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

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



relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

- c) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:
- (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
 - (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
 - (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.¹⁵
- d) Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión¹⁶, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

2.7. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo S SILVERADO PRACTIMALETAS (mixto) y la marca SILVERADO SE (mixto).

¹⁵ De modo referencial, ver Proceso 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015, p. 10.

¹⁶ Interpretación prejudicial recaída en el Proceso 129-IP-2015 del 20 de julio de 2015, p. 10.



3. La oposición andina

- 3.1. Como en el presente caso el señor León Valdez formula oposición andina al registro del signo S SILVERADO PRACTIMALETAS (mixto), a continuación, se desarrollará los alcances de la oposición andina.
- 3.2. Conforme al Artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud.
- 3.3. En adición a ello, el Artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas. A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un país miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás países miembros. Esta figura se conoce con el nombre de "oposición andina".
- 3.4. Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los países miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los países miembros.
- 3.5. En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás países miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor.
- 3.6. En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del país miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca¹⁷, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro país miembro.
- 3.7. Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros países miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:¹⁸
 - a) La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los países miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

¹⁷ De modo referencial ver Proceso 140-IP-2014 de 20 de noviembre de 2014, p. 6.

¹⁸ De modo referencial ver Proceso 2-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 7.



- b) La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los países miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del país miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.
- 3.8. En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro país miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado.
- 3.9. Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro país miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado. Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.
- 3.10. De lo anterior, se puede deducir lo siguiente:
- a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro país miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo observado, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.
- b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro país miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.
- 3.11. Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del Artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:¹⁹
- a) El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros países miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el país miembro donde se formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del país miembro donde se formula la oposición (que se solicite el registro de la marca al momento de formular dicha oposición).

¹⁹ De modo referencial ver Proceso 152-IP-2012 de 6 de marzo de 2013, p. 13.



- b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros países miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro en donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del país miembro donde se formule la oposición.

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

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

- a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectatio en otro país miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor.
- b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro país miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del país miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo²⁰.

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

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

²⁰ De modo referencial ver Procesos 107-IP-2015 de 20 de julio de 2015 y 202-IP-2014 de 20 de febrero de 2015, p. 10.



Handwritten signatures and initials in blue ink.



- 3.16. Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca "idéntica" a la anteriormente solicitada o registrada en otro país miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina.
- 3.17. En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el país miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro país miembro.
- 3.18. Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir coincidencia respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
- 3.19. En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos.
- 3.20. Conforme con lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro país miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir. Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del país miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el país miembro al momento de interponer la oposición.

4. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones

- 4.1. Tomando en cuenta que el señor Landman ha alegado que la marca S SILVERADO PRACTIMALETAS (mixta) se encontraba registrada en Perú al momento de registrarse la marca SILVERADO SE (mixta) en Colombia; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.
- 4.2. Respecto a la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. Dicha actividad, que



aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

- 4.3. Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones²¹.
- 4.4. En relación al primer tema, si bien las oficinas competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar los pronunciamientos de las mismas²².
- 4.5. En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los países miembros²³.
- 4.6. De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los países miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro²⁴.
- 4.7. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento. En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado²⁵.

²¹ De modo referencial, ver Proceso 69-IP-2015 de 21 de agosto de 2015, p. 10.

²² *Ibidem*.

²³ De modo referencial, ver Proceso 71-IP-2007 de 15 de agosto de 2007, p. 9.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ De modo referencial, ver Proceso 69-IP-2015 de 21 de agosto de 2015, p. 11.



- 4.8. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones. En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado²⁶.
- 4.9. Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares²⁷.
- 4.10. No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos²⁸.
- 4.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros países miembros de la Comunidad Andina; o, coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros países miembros. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si puede ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda.
- 4.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de Propiedad Intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no

²⁶ Ibidem.

²⁷ Ibidem.

²⁸ Ibidem.



riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.

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 02370-2011-0-1801-JR-CA-10, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

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

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Martha Rueda Merchán
MAGISTRADA

Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

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



Hernán Romero Zambrano
PRESIDENTE



Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese a la 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.